

平成21年2月27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成19年(ワ)第17762号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成20年12月17日

判 決

埼玉県川越市<以下略>

原	告	株	式	会	社	壽
同	訴	城	山	康	文	
同	訴	井	口	直	樹	
同	訴	池	田	孝	宏	
同	訴	石	戸	久	子	

東京都千代田区<以下略>

被	告	日	本	郵	政	公	社	訴	訟	承	継	人
		郵	便	事	業	株	式	会	社			
同	訴	辻	居	幸	一							
同		高	石	秀	樹							
同		水	沼		淳							
同	補	井	野	砂	里							
同	佐											
同	人											
同	弁											
同	理											
同	士											

東京都港区<以下略>

被	告	補	助	参	加	人	株	式	会	社	電	通
同	訴	升	永	英	俊							
同	訴	南	条	雅	裕							
同	訴	瀨	田	あ	や	子						
同	補	佐	藤		睦							
同	佐											
同	人											
同	弁											
同	理											
同	士											

大阪市<以下略>

被	告	補	助	参	加	人	株	式	会	社	高	島	屋
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

同 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
同 訴訟代理人弁理士	河 野	哲
同	幸 長 保 次 郎	
同 補佐人弁理士	鈴 江 武 彦	

大阪市<以下略>

被告補助参加人	株式会社近鉄百貨店
同 訴訟代理人弁護士	桑 山 齊
同	今 枝 史 絵
同	山 路 邦 夫
同	越 本 幸 彦

東京都渋谷区<以下略>

被告補助参加人	株式会社ニッポー
同 訴訟代理人弁護士	横 山 徹
主	文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

被告は、原告に対し、金2億円及びこれに対する平成19年1月1日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

第 2 事 案 の 概 要

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2573636号）を有する原告が、被告の前身である日本

郵政公社（以下，これと被告とを区別せず，いずれも「被告」という。）において無償で配布したボールペンが同考案の技術的範囲に属するとして，被告に対し，民法709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19年1月1日から支払済みまで民法所定年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（争いがない事実以外は証拠等を末尾に記載する。）

（1）原告の実用新案権

ア 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。）を有している（甲1，2）。

実用新案登録番号 第2573636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11月26日

登録年月日 平成10年3月20日

なお，原告は，平成19年1月19日，本件登録実用新案に係る明細書（別紙実用新案登録公報記載のもの）の訂正に係る訂正審判を請求し，同年3月20日，同請求を認める審決がされて，同審決は確定した（甲3，弁論の全趣旨。以下，それぞれ，同訂正後の明細書を「本件明細書」と，別紙実用新案登録公報記載の図面を「本件図面」といい，本件図面に記載された図を，その付された番号に従い，「図1」のようにいう。）。

イ 本件登録実用新案に係る請求項1の記載（上記アの訂正後のもの。以下「本件請求項」という。）は，次のとおりである（以下，本件請求項記載の考案を「本件考案」という。）。

「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。」

そして、本件考案は、次のとおり、構成要件に分説することができる（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。

（２）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、被告補助参加人株式会社高島屋（以下「補助参加人高島屋」という。）から、被告補助参加人株式会社ニッソー（以下「補助参加人ニッソー」という。）、被告補助参加人株式会社近鉄百貨店、株式会社電通テック、被告補助参加人株式会社電通（以下「補助参加人電通」という。）、そして、被告へと、順に売買されたものである（弁論の全趣旨）。
- ウ 被告製品の構成は、次のように分説することができる（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 構成cは、構成要件Cを充足する。

(3) 本件考案に係る無効審判請求の経緯等

ア 補助参加人高島屋は、平成19年8月15日、特許庁に対し、本件考案に係る実用新案登録の無効審判を請求した(乙5)。

イ 原告は、同年11月15日、上記アの無効審判において、本件考案の実用新案登録請求の範囲に関し、次のように訂正することを請求した(甲7)。

「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、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、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。」(下線部が訂正箇所である。)

ウ 原告は、平成20年3月4日、上記アの無効審判において、本件考案の実用新案登録請求の範囲に関し、次の各事項について訂正することを請求した(甲8。以下「本件訂正請求」という。)

なお、本件訂正請求がされたことによって、上記イの訂正請求は、平成5年法律第26号附則4条1項の規定によりなおその効力を有するとされる同法による改正前の実用新案法40条を、平成15年法律第47号附則12条で改正された平成5年法律第26号附則4条2項によって読み替えて適用される実用新案法40条の2第4項の規定により、取り下げられたものとみなされた。

- (ア)「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、」を、「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、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「訂正事項1」という。）。
- (イ)「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「訂正事項2」という。）。
- (ウ)「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「訂正事項3」という。）。
- (エ)「ことを」を、「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、」と訂正する（以下「訂正事項4」という。）。
- (オ)「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「訂正事項5」という。）。

以上の訂正事項を本件考案の記載に反映させると、次のようになる。

「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、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、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。)

エ 特許庁は、同年10月2日付けで、本件訂正請求を認め、かつ、同訂正後の本件考案(以下「本件訂正考案」という。)に係る実用新案登録を無効とする旨の審決をした(丁22)。

2 争点

(1) 被告製品が本件考案の構成要件を充足するか(争点1)

ア 被告製品の構成aが本件考案の構成要件Aを充足するか(争点1-1)

イ 被告製品の構成bが本件考案の構成要件Bを充足するか(争点1-2)

ウ 被告製品の構成dが本件考案の構成要件Dを充足するか(争点1-3)

(2) 本件登録実用新案が実用新案登録無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点2)

ア 本件考案が実願昭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。)に記載された考案(以下「丁3考案」という。)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)

イ 本件考案が意匠登録第709131号公報(丁7。以下「丁7公報」という。)に記載された考案(以下「丁7考案」という。)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2-2)

(3) 本件訂正請求が認められることにより、本件考案の無効理由が解消され、

本件考案に係る本件実用新案権の行使が許容されるか（争点3）

（4）損害の発生の有無及びその額（争点4）

3 争点に関する当事者の主張

（1）争点1 - 1（被告製品の構成aが本件考案の構成要件Aを充足するか）について

（原告の主張）

ア 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，本件考案の構成要件Aを充足する。

イ 被告，補助参加人高島屋及び同ニッター（以下「被告ら」という。）の主張に対する反論

被告らの主張に係る「回り止め手段」や「位置決め手段」は，本件考案の構成要件には含まれていない。

仮に，それらが構成要件に含まれるとしても，被告製品は，接着剤によりクリップを筆記具本体に接着し，段差により軸方向へのクリップの移動が制約されるのであるから，「回り止め手段」及び「位置決め手段」を備えているといえる。

ウ 補助参加人電通，同高島屋及び同ニッター（以下「補助参加人電通ら」という。）の主張に対する反論

クリップの取付部が筆記具本体の軸径からはみ出さないようにすることは，本件考案の構成要件ではない。

なお，被告製品も，筆記具本体のクリップが取り付けられる部分がわずかに細くなっており，肉厚分がそのまま出っ張ることはない。

（被告らの主張）

ア 本件考案の構成要件Aにおける「取り付けられる」構成としては，「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箇所と取付リングと

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」が必須であるところ、被告製品は、このような構造を有していない。

イ 原告の主張に係る取付リングの形状の復元力、接着剤及び段差は、上記「回り止め手段」及び「位置決め手段」に該当しない。

(補助参加人電通らの主張)

本件考案の構成要件 A における「取り付け」は、クリップ取付部が筆記具本体の軸径からはみ出さないような態様における取付けを意味するものと解すべきであるところ、被告製品のクリップ取付部は、筆記具本体の軸径からはみ出している。

(2) 争点 1 - 2 (被告製品の構成 b が本件考案の構成要件 B を充足するか) について

(原告の主張)

ア 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、当該接続手段は二分割されている。

したがって、被告製品の構成 b は、本件考案の構成要件 B を充足する。

イ 被告らの主張に対する反論

上記(1)における本件考案の構成要件 A に関する反論と同様である。

ウ 補助参加人電通らの主張に対する反論

上記(1)における本件考案の構成要件 A に関する反論と同様である。

(被告らの主張)

上記(1)における本件考案の構成要件 A に関する主張と同様である。

(補助参加人電通らの主張)

上記(1)における本件考案の構成要件 A に関する主張と同様である。

(3) 争点 1 - 3 (被告製品の構成 d が本件考案の構成要件 D を充足するか) について

(原告の主張)

ア 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、本件考案の構成要件Dを充足する。

イ 被告らの主張に対する反論

取付リングの肉厚分が筆記具本体の外壁面からはみ出していないことは、本件考案の構成要件ではない。本件明細書の記載は、Cリング4のはみ出しではなく、突条6のはみ出しを問題としたものである。

仮に、これが構成要件に含まれるとしても、被告製品は、筆記具本体のクリップの取り付けられる部分がわずかに細くなっており、肉厚分がそのまま出っ張ることはない。

ウ 補助参加人電通らの主張に対する反論

抜き型により製造できることは、本件考案の構成要件ではない。むしろ、本件図面の図3及び図4によれば、本件考案のクリップの製造が割り型を用いて行われることは、明らかである。

(被告らの主張)

本件明細書の記載によれば、本件考案は、Cリング4の肉厚分が筆記具本体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ところ、被告製品は、このような作用効果を奏しないから、構成要件Dの「筆記具のクリップ取付装置」に該当しない。

(補助参加人電通らの主張)

本件明細書によれば、本件考案について、製造工程において割り型を使用せず、抜き型により製造することができ、製造コストを低く抑えることが要求されているのであるから、構成要件Dの「クリップ取付装置」は、抜き型により製造することができるものでなければならない。

しかしながら、被告製品は、抜き型で製造することができないから、構

成要件Dを充足しない。

(4) 争点2 - 1 (本件考案が丁3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

(被告及び補助参加人らの主張)

ア 相違点

本件考案と丁3考案の相違点は、次のとおりである。

本件考案では、接続部分がクリップ片であって、「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」と特定されているのに対し、丁3考案では、被接続部分は、支持壁(7)であって、支持壁(7)に金属クリップ(A)の取付片(2)の係合辺(3)を係合させて成り、上記の特定を有していない。

イ 容易想到性

丁3考案においては、接続手段としての突壁(6)は、支持壁(7)と一体に形成され、その支持壁(7)には、取付片(2)及び係合辺(3)を介して脚杆(1)の裏側が取り付けられており、脚杆(1)、取付片(2)及び係合辺(3)から成る金属クリップ(A)(クリップ片)と、環体(4)、突壁(6)及び支持壁(7)を同一体に設けた非金属装着環(B)(取付リング)とは、別体に構成されているものの、その支持壁(7)には、脚杆(1)が取り付けられており、実質的には、脚杆(1)と支持壁(7)は、あたかも両者一体となってクリップ片を構成しているといえる。

そして、丁3考案のクリップ取付装置において、その筒体(5)(筆記具本体)に対してクリップを取り付ける直接の作用を発揮する構成に着目すると、接続手段としての突壁(6)は、支持壁(7)と一体に形成されており、この支持壁(7)が実質的にクリップ片を構成しているといえることから、これを介してクリップ片の裏側と一体に形成されているものと認

められる。

また、丁3考案において、金属クリップ(A)(クリップ片)と非金属装着環(B)(取付リング)を別体としたのは、「それら両方に意匠的变化を施すことが可能になり、意匠的に異なるそれら両方を種々組合せることによって、商品の付加価値をたかめることができる」(丁3公報5頁17行ないし6頁1行)ためであり、丁3公報の「筆記具の軸筒又はキャップ等の筒体を通す装着環(取付リングと対応する部分)に脚杆(クリップ片と対応する部分)を同一体に形成したクリップは周知である」(丁3公報1頁18行ないし2頁2行)という記載にもあるように、クリップ片と取付リングを同一体に作る、すなわち、一体に形成することは周知である。

そうすると、丁3考案において、Cリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出する二部分の外方延出端部部分と一体に形成されて成る被接続部分を、クリップ片を係合させる部分(支持壁(7))とせずに、クリップ片自体とすることは、当業者がきわめて容易に想到することができ、その際、上記接続手段がクリップ片の裏側に一体化されるようになすことも、適宜に採用可能なクリップの幅との関係で、当業者が適宜な範囲のことである。

したがって、丁3考案において、上記アの相違点に係る本件考案の接続手段を具備するようになることは、当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。

(原告の主張)

ア 丁3考案において、金属クリップ(A)と非金属装着環(B)とを別体にしたのは、「金属板で同一体につくった場合には、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不利があり、合成樹脂で同一体につくった場合には、脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣る欠

点があった」(丁3公報2頁2行ないし11行)からである。すなわち、丁3公報の明細書の文言からは、丁3考案が、それまでに存在していたとする「金属板を利用して装着環と脚杆とを同一体につくり、脚杆を装着環の表側に折曲加工した構造のもの」及び「合成樹脂で装着環と脚杆とを同一体につくった構造のもの」が、いずれも利点、欠点を持ち合わせていたため、金属板を脚杆に、非金属材料を装着環に材料として用いることで、金属板、脚杆のそれぞれの利点を生かし、欠点を解決することとした考案であることを、明りょうに読み取ることができる。

さらに、金属クリップ(A)を構成する脚杆(1)と非金属装着環(B)を構成する支持壁(7)とが、異なる材料から成る別部品であるため、支持壁(7)に脚杆(1)が取り付けられることにより、脚杆(1)から支持壁(7)に力が作用し、支持壁(7)から脚杆(1)に力が作用するという、一体である場合とは異なる作用が発生する。そして、このような作用を利用することこそ、丁3考案の技術の中核であるといえる。

したがって、丁3考案は、明らかに、装着環と脚杆とを一体にすることへの反示唆となっているというべきである。

イ 丁3公報の意匠的な観点に関する記載は、付加を表す接続詞「また」(丁3公報5頁16行)に続いて記載されたものであって、あくまで付随的な効果を述べているにすぎず、丁3考案の主旨は、上記アのとおりである。しかも、金属クリップ(A)と非金属装着環(B)とを一体で形成すると、副次的な効果である「意匠的变化」も得られないのであるから、丁3公報の明細書に「意匠的变化」に関する記載があることは、一体化を阻害するものというべきである。

また、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公報1頁18行ないし2頁2行)との記載はあるが、その周知のクリップの具体的な構成は

一切明らかではない。装着環と脚杆を同一体に作ることがよく知られていたとしても、この記載から、接続手段を想到することはできず、当業者において、本件考案のような「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」成る構成に、きわめて容易に達することはできない。

ウ 以上のとおり、丁3公報は、装着環と脚杆を一体にすることに対する反示唆を行っており、当業者は、丁3考案から、接続手段をクリップ片の裏側に一体にすることをきわめて容易に想到することはできない。

(5) 争点2 - 2 (本件考案が丁7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

(被告及び補助参加人らの主張)

ア 本件考案と丁7考案との相違点は、次のとおりである。

本件考案では、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、クリップ片の裏側と一体に形成されて成るのに対し、丁7考案では、この点が定かではない。

イ クリップ片の幅は、クリップ片の材質、厚さなどとの組合せいかんによって変わるクリップ力、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る。

そうすると、丁7考案において、接続手段がクリップ片の裏側に一体化されるようにすることは、適宜に採用可能なクリップの幅との関係で、当業者が適宜な範囲のことである。

したがって、上記アの相違点に係る本件考案の構成は、当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。

(原告の主張)

争う。

(6) 争点3 (本件訂正請求が認められることにより, 本件考案の無効理由が解消され, 本件考案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 本件訂正請求の適法性

(ア) 訂正事項1について

a 訂正事項1は, 本件考案に関し, 接続手段を「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,」と限定するもので, 明りょうでない記載の釈明又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, 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。すなわち, クリップ片と取付リングとが二分割された接続手段以外の手段によって接続されていないことは, 内在的に自明であったが, この要件を明示して, 記載を明りょうにしたものである。

b 訂正事項1による限定を付加した考案は, 本件図面の図3, 図4及び図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】)という記載, 「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】)という記載並びに「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。」(段落【0009】)という記載から, クリップ片と取付リングとが二分割されている接続手段によってのみ接続されることが明らかであることに基づくものであって, 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。

(イ) 訂正事項 2 について

- a 訂正事項 2 については、本件考案に関し、クリップ片を「割れ目のないクリップ片の裏側」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 訂正事項 2 による限定を付加した考案は、本件図面の図 3、図 4 及び図 5 の記載、本件明細書の「このクリップ 2 を筆記具本体 1 に取り付けると C リング 4 の割れ目 5 が拡大して表れるので、美観上好ましくなかった。」(段落【0002】)という記載、「【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 1 1 に関し、そして図 3 ~ 図 6 はクリップ 1 2 に関する。」(段落【0007】)という記載、「クリップ 1 2 は、クリップ片 1 6 とクリップ 1 2 を筆記具本体 1 1 に取り付けるためのクリップ取付リング 1 7 とから成り、これらは二分割された接続部 1 8 によって一体化されている。」(段落【0008】)という記載並びに「クリップ片 1 6 と取付リング 1 7 との接続部 1 8 が二分割されて空隙 2 0 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 1 1 によって取付リング 1 7 の内径が少し拡大されて容易に嵌合せしめられる。」(段落【0009】)という記載から、クリップ片に割れ目がないことが明らかであることに基づくものであって、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。

(ウ) 訂正事項 3 について

- a 訂正事項 3 は、本件考案に関し、二分割された接続手段を「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 訂正事項 3 による限定を付加した考案は，本件図面の図 3，図 4 及び図 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 1 1 に関し，そして図 3 ~ 図 6 はクリップ 1 2 に関する。」(段落【0007】)という記載，「クリップ 1 2 は，クリップ片 1 6 とクリップ 1 2 を筆記具本体 1 1 に取り付けるためのクリップ取付リング 1 7 とから成り，これらは二分割された接続部 1 8 によって一体化されている。・・・より詳しく述べると，接続部 1 8 は，Cリング形状の取付リング 1 7 の両開放端が外方に延出した状態でクリップ片 1 6 の裏側と一体に形成されている。」(段落【0008】)という記載並びに「クリップ片 1 6 と取付リング 1 7 との接続部 1 8 が二分割されて空隙 2 0 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 1 1 によって取付リング 1 7 の内径が少し拡大されて容易に嵌合せしめられる。」(段落【0009】)という記載により，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ことが明らかであることに基づくものであって，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。

(エ) 訂正事項 4 について

- a 訂正事項 4 は，本件考案に関し，クリップの取付リングの内周面を「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 訂正事項 4 による限定を付加した考案は，本件図面の図 3，図 4 及

び図5の記載，本件明細書の「このクリップ2を筆記具本体1に取り付けるとCリング4の割れ目5が拡大して表れるので，美觀上好ましくなかった。」(段落【0002】)という記載，「【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】)という記載，「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】)という記載並びに「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。」(段落【0009】)という記載から，クリップが，取付リングの内周面に離間した突条を設けていないことが明らかであることに基づくものであって，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。

(オ) 訂正事項5について

- a 訂正事項5は，本件考案に関し，クリップを「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」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 訂正事項5による限定を付加した考案は，本件明細書の「筆記具本体の後端からクリップの取付リングを圧入すると，このリングとクリップ片の接続部が分割されているので，この部分が広げられて実質上リングの内径が少し広げられる。その結果，リングは容易に筆記具本体所定の個所に嵌合せしめられる。一度クリップが取り付けられる

と、(段落【0006】)の記載に基づくものであって、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。

(カ)「除くクレーム」について

本件訂正考案においては、上記(ア)ないし(オ)のとおり、訂正の要件を充たしており、被告らが問題とする「除くクレーム」の実務を持ち出す必要はなく、仮に、新規事項の追加となるとしても、「除くクレーム」の実務により、訂正が認められるものである。

イ 当業者が丁3考案に基づいて本件訂正考案をきわめて容易に考案し得なかったこと

(ア)丁3考案の要旨

丁3公報においては、丁3考案として、次のような構成が開示されている。

「金属クリップ(A)と、筒体を通す非金属装着環(B)からなり、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)を形成すると共に、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、その突壁間に支持壁(7)を架設して構成し、環体(4)の内面に筒体(5)の表面に圧接する縦長突条(8)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し、非金属装着環(B)の支持壁を金属クリップ(A)の脚杆(1)と取付片(2)とで挟むと共に金属クリップ(A)の係合辺(3)を非金属装着環(B)の突壁(6)又は支持壁(7)に係合せしめた筆記具のクリップ装置。」

(イ)本件訂正考案と丁3考案との相違点

本件訂正考案と丁3考案とは、次の点で相違している。

a 相違点(丁3)

本件訂正考案では、「接続手段はクリップ片の裏側と一体に形成されて」いるのに対し、丁3考案では、突壁(6)は金属クリップ(A)とは別体のものである。なお、丁3考案の支持壁(7)は、クリップ片に相当しない。

b 相違点(丁3)

本件訂正考案では、「二分割された接続手段の間隔は、クリップ片の裏側の幅よりも狭く形成される」のに対し、丁3考案では、二つの突壁(6)の間隔は、支持壁(7)又は金属クリップ(A)の幅と同じに形成されている。

c 相違点(丁3)

本件訂正考案では、「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い」のに対し、丁3考案では、環体(4)の内面に、離間した縦長突条(8)を数箇所設けている。

d 相違点(丁3)

本件訂正考案では、「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ものである」のに対し、丁3考案では、縦長突条(8)を筒体(5)の表面に圧接することで筒体に取り付けている。

(ウ) 各相違点についての検討

a 相違点(丁3) について

上記(4)の(原告の主張)と同様である。

b 相違点(丁3) について

(a) 丁3考案の非金属装着環(B)における二つの突壁(6)の間隔(以下「突壁間隔」という。)は、金属クリップ(A)を非金属装着環(B)に取り付けるための部位であり、その部位を作り出すために、非金属装着環(B)に、二つの突壁(6)と一つの支持壁(7)

を設けているにすぎない。したがって、丁3考案では、突壁(6)及び支持壁(7)を接続手段として金属クリップを筒体に取り付けるために利用しようとする意図もなければ、突壁(6)及び支持壁(7)を接続手段として非金属装着環(B)を筒体(5)に取り付けるために利用しようとする意図も、作用も全くない。むしろ、丁3考案では、金属クリップ(A)の非金属装着環(B)への取付けは、金属クリップ(A)の折り返しによって形成された取付片を、上記非金属装着環(B)における突壁間隔に設けられた支持壁(7)に差し込む手段を用いており、他方、非金属装着環の筒体(5)への取付けは、縦長突条(8)で行っているのである。

これに対し、本件訂正考案の二分割された接続手段は、その広がりにより取付リングの内径を広げることで、取付リングを筆記具に取り付ける作用を果たすものである。

この点において、本件訂正考案と丁3考案とは、根本的に異なるといえる。

(b) 被告及び補助参加人らは、接続手段(突壁(6))の間隔をクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成するか、あるいは、丁3考案のように、それとほぼ同一に形成するかは、当業者が適宜設計可能なものである旨主張する。

しかしながら、丁3考案では、支持壁(7)の幅、つまり、突壁間隔は、金属クリップを非金属装着環に接続する接続手段として利用されているため、金属クリップの幅と必然的に同じとなっている。すなわち、仮に、突壁間隔が金属クリップの幅よりも小さかったならば、金属クリップ(A)を取り付けることができず、突壁間隔が金属クリップ(A)よりも大きかったならば、突壁間隔と金属クリップとの間に隙間が生じて、取り付けられた金属クリップ(A)を

安定させることができないことから、丁3考案では、突壁間隔が金属クリップ(A)の幅と等しいことが必須なのである。そして、二つの突壁(6)は、金属クリップ(A)をガタなく取り付けるために、金属クリップ(A)から二つの突壁(6)を互いに離反する方向へと押し広げようとする外力を常に受けているため、突壁(6)から筒体(5)への取付力は、ほとんど作用しないことになる。

これに対し、本件訂正考案では、二分割された接続手段の間隔は、クリップ片の裏側の幅よりも狭く形成される。これは、本件訂正考案では、接続手段とクリップ片とが一体に形成されるため、二分割された接続手段の間隔がクリップ片の幅に制約されないし、これらの接続手段の間隔を押し広げようとする外力も作用しないからである。よって、本件訂正考案では、クリップ片の幅の影響を受けずに、二分割された接続手段の間隔を狭く設定することが可能になり、筆記具本体に取り付けるのに好適な間隔とすることができる。そして、接続手段の間隔を広げれば、それだけ弾性復元力が弱くなるから、取付力を弱くすることができ、反対に接続手段の間隔を狭めれば、それだけ弾性復元力が強くなるから、取付力を強くすることができる。このように、本件訂正考案では、クリップ片の裏側の幅よりも間隔が狭い二分割された接続手段によって、十分な筆記具本体への取付力を得ることが可能となるという、丁3考案では得られない優れた効果を奏することができるのである。

したがって、丁3考案における突壁間隔は、当業者が適宜設計可能なものではないというべきである。

(c) 被告及び補助参加人らは、環体(4)、突壁(6)及び支持壁(7)が同一体として形成されている非金属装着環(B)全体によって、筒体(5)への取付けがされているのであるから、突壁(6)が非

金属装着環（Ｂ）の筒体（５）への取付けに寄与していることは、明らかである旨主張する。

しかしながら、丁３考案においては、筒体（５）の表面へ圧接しているのは、金属装着環（Ｂ）の環体（４）の内面の縦長突条（８）であって、突壁（６）ではない。そして、縦長突条（８）が筒体（５）に圧接すると、筒体（５）からの反作用力が働き、非金属装着環（Ｂ）の環状部がこれに反発することで、非金属装着環（Ｂ）が筒体（５）に取り付けられる。これに対し、突壁（６）は、このような取付力の作用に関してほとんど関係がなく、むしろ、それが直接接している金属クリップ（Ａ）の存在によって、その間隔を広げられるように強制されており、それに対する反作用としての力を金属クリップ（Ａ）に対して及ぼしている。一組の突壁（６）によって、金属クリップ（Ａ）と筒体（５）の両方に対して力を及ぼし、取付力を発揮することは、不可能である。

仮に、突壁（６）が非金属装着環（Ｂ）の筒体（５）への取付けに寄与しているとすれば、それは、突壁間隔が金属クリップ（Ａ）の幅よりも広がっていることを意味し、そのままでは、金属クリップ（Ａ）が不安定となり、クリップの機能を果たし得ないから、製品としては致命的な欠陥となるのである。

（ｄ）被告及び補助参加人は、丁３公報の「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附与して優れた締付け力を発揮せしめ・・・」（２頁１３ないし１９行）という記載を引用し、丁３考案でも、樹脂の硬度等を適宜設計すれば、所定のバネ性が得られ、筒体（５）への取付力も得られる旨主張する。

しかしながら、上記引用部分に先行して、「クリップを金属とし」

との文言が存在していることから明白なように、「バネ性」とは、この金属製のクリップと一体となった「脚杆」の属性についてのものであって、「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」の属性についてのものではない。

また、丁3考案において、非金属装着環(B)と金属クリップ(A)とが別体であればこそ、そのような適宜設計が可能であるかもしれないが、本件訂正考案では、接続手段とクリップ片とが一体に形成されるために、接続手段及び取付リングの弾性力の設定も制約を受けることになる。この点、本件訂正考案は、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ることによって、筆記具本体に取り付けるのに好適な間隔とすることができるという、丁3考案では得られない、別異の作用、効果を有しているのである。

c 相違点(丁3) 及び について

(a) 丁3考案では、突壁(6)及び支持壁(7)を接続手段として筒体(5)に取り付けるために利用しようとする意図も作用も全くない。その代わりに、丁3考案においては、非金属装着環(B)の筒体(5)への取付けは、縦長突条(8)の圧接力及び縦長突条(8)に挟まれた環体(4)部分の歪みを利用して行われている。これは、丁3公報の4頁8行ないし12行の「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」との記載から明らかである。すなわち、丁3考案では、このような離間した縦長突条(8)があるために、隣り合う縦長突条(8)の間にある環体(4)部分と筒体(5)の間には隙間が形成され、環体(4)部分は、その間に

において筒体（５）に拘束されない。そのため、環体（４）部分は、縦長突条（８）の間において円形形状からはずれて歪むことができ、この歪みを利用して隣接する縦長突条（８）の間を広げているのである。

しかしながら、丁３考案では、局所的な縦長突条（８）の圧接力及び局所的な環体（４）部分の歪みを利用するために、美観上好ましくなく、外圧が作用した場合の不安定性・不確実性をもたらす。また、筒体（５）の方が非金属装着環（Ｂ）よりも剛性が弱い場合には、縦長突条（８）からの集中応力を受けて、筒体（５）自体が変形し、ロック作動不良といった作動不良を招くおそれがある。このように縦長突条（８）の圧接力及び環体（４）部分の歪みを利用して取り付けるのは、本件訂正考案の「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」構成とは全く別異のものである。

これに対し、本件訂正考案では、取付リングの内周面には離間した突条は設けられておらず、局所的な圧接力及び歪みを利用することはしていない。本件訂正考案のクリップは、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。本件訂正考案によれば、取付リングには、局所的な圧接力及び歪みがないから、Ｃリング形状の滑らかな形状をしたまま取付リングの内径が広がり得るという、丁３考案では得られない優れた効果を奏することができるのである。

（b）被告及び補助参加人は、丁３考案において、突条を設けるか設けないか等の選択は、当業者が適宜設定可能なものである旨主張する。

しかしながら、丁３公報において、縦長突条（８）は、必要であ

るからこそ、記載されているのである。すなわち、上記bのとおり、丁3考案では、突壁(6)及び支持壁(7)は、金属クリップ(A)を取り付けるためのものであり、金属クリップ(A)から離反する方向の力が作用する突壁(6)からは、筆記具本体に対する取付力を期待することができないので、その代わりに、縦長突条(8)を必須としているのである。

(エ) 小括

以上のように、本件訂正考案は、丁3考案と相違点(丁3) 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3考案からきわめて容易に想到し得たものではない。

ウ 当業者が丁7考案に基づいて本件訂正考案をきわめて容易に考案し得なかったこと

(ア) 丁7考案の要旨

丁7公報においては、丁7考案として、次のような構成が開示されている。

「筆記具のクリップにおいて、Cリング形状部分と、Cリング形状部分の両開放端から外方に延出する延出部分と、該延出部分の先端から更に90度折曲される折曲部分とから成り、折曲部分が軸方向に延びてクリップ片となる。」

(イ) 本件訂正考案と丁7考案との相違点

本件訂正考案と丁7考案とは、次の点で相違している。

a 相違点(丁7)

本件訂正考案では、「割れ目のないクリップ片」となっているのに対し、丁7考案のクリップは、二つの折曲部分の間に隙間が形成されており、結果として、割れ目のあるクリップ片となっている。

b 相違点（丁7）

本件訂正考案では、「二分割された接続手段の間隔は、クリップ片の裏側の幅よりも狭く形成される」のに対し、丁7考案では、延出部分の先端からクリップ片となる折曲部分が更に90度折曲されており、結果として、二つの延出部分の間隔は、クリップ片の幅と同じに形成されている。

c 相違点（丁7）

本件訂正考案では、「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ものである」のに対し、丁7考案では、クリップ片にその長手方向に形成された割れ目によってCリング形状部分が広がることができるから、この割れ目を利用して筆記具本体に取り付けられる。

d 相違点（丁7）

本件訂正考案では、クリップとして、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っており、言い換えれば、クリップは一体に形成されているのに対し、丁7考案では、割れ目の形成されたクリップ片の先端に接続具が設けられており、この接続具がないと、丁7考案のクリップは成り立ち得ず、よって、丁7考案では、クリップは一体に形成することができない。

（ウ）各相違点についての検討

a 相違点（丁7）及び について

（a）丁7考案は、割れ目の位置が、本件明細書並びに本件図面の図8及び図9で説明する従来技術の割れ目の位置とは異なっているものの、この割れ目を利用したCリング形状部分の弾性力及び復元力に

よって、筆記具本体に取り付ける点で、従来技術と同等のものである。したがって、割れ目が見えて美観上好ましくないだけでなく、このようなクリップ片に設けられた割れ目は、クリップ片自体の剛性を悪化させるために、実用上問題がある。

これに対し、本件訂正考案は、クリップのリング部分を筆記具本体に取り付けるクリップ取付装置の従来技術のうち、弾性力を積極的に利用する方式において、従来のものとは異なる斬新な方式に基づく構成を想到したものであり、当業者がきわめて容易に想到し得たものではない。

(b) 被告及び補助参加人らは、クリップ片について、「割れ目のない」構成とするか割れ目のある構成とするかは、適宜設定可能な設計事項にすぎない旨主張する。

しかしながら、クリップ片部分の割れ目を塞いでしまうと、割れ目を利用する方法とはいえなくなる。すなわち、丁7考案は、割れ目を利用して取り付けることを目論んでいるため、割れ目が必要不可欠であるところ、その配置場所をリング部分からクリップ片部分に移動させ、斬新なものにしたことによって、装飾的效果を目指したものであるから、クリップ片の割れ目を排除することはできないのである。

b 相違点(丁7) について

(a) 丁7考案では、金属板を折曲して、Cリング形状部分、延出部分及びクリップ片となる折曲部分を一体に構成しようとしているために、二つの延出部分の間隔は、クリップ片の幅と同じに形成されている。そのため、二つの延出部分の弾性復元力は弱くなる。

これに対し、本件訂正考案では、クリップ片の幅の影響を受けずに、二分割された接続手段の間隔を狭く設定することが可能になり、

筆記具本体に取り付けるのに好適な間隔とすることができるという、丁7考案では得られない優れた効果を奏することができる。

(b) 被告及び補助参加人は、接続手段の間隔をクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成するか、それとほぼ同一に形成するかは、当業者が適宜設定可能な設計的事項である旨主張する。

しかしながら、丁7公報の図面からは、延出部分の先端からクリップ片となる折曲部分が更に90度折曲される構成しか読み取ることができない。すなわち、折曲するということは、丁7考案において、二つの延出部分の間隔がクリップ片の幅と同じにならざるを得ないということである。

したがって、相違点(丁7) は、設計的事項ではない。

c 相違点(丁7) について

丁7考案では、クリップ片の全長にわたり割れ目が形成されているために、クリップ片だけでは、割れ目の広がりを抑えることができず、その先端に、クリップ片の広がりを抑え、かつ、筆記具本体との間で物を挟むための接続具が必須となる。よって、部品点数が増加し、コストが上昇するという問題がある。

これに対し、本件訂正考案では、クリップについて、一体品として構成するため、一部品で構成することができ、部品点数を低減し、低コストで構成することができるという、丁7考案に比較して優れた効果を奏する。

(エ) 小括

以上のように、本件訂正考案は、丁7考案と相違点(丁7) 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考案からきわめて容易に想到し得たものではない。

エ 本件訂正考案の実施

(ア) 本件訂正考案は、次のとおり、構成要件に分説することができる(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 - 1 クリップ片と取り付け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 - 2 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 - 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、

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

D ことを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。

(イ) 本件訂正考案についての構成要件該当性

a 本件訂正考案の構成要件A、B及びDについて

上記(1)ないし(3)の(原告の主張)のとおり、被告製品は、構成要件A、B及びDを充足する。

b 本件訂正考案の構成要件C - 1について

被告製品は、クリップ片と取付リングとが、二分割された接続手段

によって接続され、また、二分割された接続手段以外に、クリップ片と取付リングとを接続する手段は存在しない。

したがって、被告製品は、本件訂正考案の構成要件 C - 1 を充足する。

c 本件訂正考案の構成要件 C - 2 について

被告製品のクリップ片は、薄いプラスチック板であり、割れ目は存在しない。

また、被告製品の接続手段は、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（上記 1 の前提となる事実等（ 2 ）ウ）。

したがって、被告製品は、本件訂正考案の構成要件 C - 2 を充足する。

d 本件訂正考案の構成要件 C - 3 について

被告製品の二分割された接続手段の間隔（接続手段を構成する、取付リングの開放された一端から外方に突出した二部分の中心線間の距離）は、被告製品のクリップ片の裏側の幅よりも小さい。

したがって、被告製品は、本件訂正考案の構成要件 C - 3 を充足する。

e 本件訂正考案の構成要件 C - 4 について

被告製品は、取付リングに筆記具本体を挿入させることによって取り付けられているが、取付リングと筆記具本体とが接する部分は、共に平滑面であり、取付リングの内周面に離間した突条を有しない。すなわち、被告製品は、取付リングを筆記具本体を取り付ける際、二分割された接続手段の間隔を広げたまま筆記具本体を取付リングに挿入し、二分割された接続手段及び取付リングの弾性力・復元力によって筆記具本体に押し付けられることで、筆記具本体への装着を確実なも

のとしている。そのため、取付リングの装着を確実なものとする目的で、取付リングの内周面に離間した突条を設ける必要がない。

したがって、被告製品は、本件訂正考案の構成要件 C - 4 を充足する。

なお、被告製品は、取付リングを筆記具本体に挿入して取り付ける際、取付リングと筆記具本体との間に接着剤を利用しているが（ただし、接着剤による接着面は、全接合面のうちのわずかな部分にとどまる。）、このような接着剤は、上記の二分割された接続手段及び取付リングの弾性力・復元力による装着の確実度を増すための付加的な手段にすぎないから、被告製品が本件訂正考案の構成要件 C - 4 を充足することに変わりはない。

（ウ）小括

以上のように、被告製品は、本件訂正考案の構成要件をすべて充足する。

（被告及び補助参加人らの主張）

ア 訂正要件違反

（ア）訂正事項 1，2，4 が本件明細書及び本件図面のいずれにも開示されていないこと

a 訂正事項 1 について

訂正事項 1 は「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」という構成要件を追加するものである。

しかしながら、本件明細書及び本件図面には、クリップ片と取付リングとが二分割された接続手段によって接続される構成については記載があるものの、クリップ片と取付リングとが二分割された接続手段のみによって接続されるという構成に関する記述ないし図示は一切存在せず、その具体的構成は不明である。

したがって、本件明細書及び本件図面を見ても、訂正事項 1 により排除しようとした、クリップ片と取付リングとが二分割された接続手段のみでなく、他の構成要素によっても接続されるという具体的構成は、全く不明であるから、本件明細書及び本件図面において、このような不明な構成を排除するということが開示されていたと解釈することはできない。

b 訂正事項 2 について

訂正事項 2 は、クリップ片の裏側に「割れ目のない」という構成要件を追加するものである。

しかしながら、本件明細書及び本件図面には、クリップ片の裏側の「割れ目」に関する記述ないし図示は、一切存在しない。

したがって、本件明細書及び本件図面を見ても、訂正事項 2 により排除しようとした「割れ目」の具体的構成は全く不明であり、本件明細書及び本件図面において、そのような不明な構成を排除することが開示されていたとは解釈できない。

c 訂正事項 4 について

訂正事項 4 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」という構成要件を追加するものである。そして、原告は、同訂正の根拠として、本件図面の図 3、図 4 及び図 5 並びに本件明細書の記載(段落【0002】、【0007】、【0008】及び【0009】)を挙げている。

そこで、これらの各図面及び記載を精査すると、従来技術の説明に関する記載(段落【0002】)を除いて、いずれの図面ないし記載も、「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」具体的構成を開示している。すなわち、本件図面の図 3 及び図 4 においては、取付リング 17 の内周部に「多角形状部 19」が示されており、

本件明細書には、「筆記具本体 1 1 の多角形状部 1 3 の各頂点が筆記具本体 1 1 の外周面よりも内方に存在するように形成されている（段落【0007】）構成、「取付リング 1 7 の前部内周面には、筆記具本体 1 1 の多角形状部 1 3 と対応した多角形状部 1 9 が形成されている」（段落【0008】）構成及び「前述した通り筆記具本体 1 1 のクリップ取り付け個所には多角形状部 1 3 が形成されており、これに対応して取付リング 1 7 の内周部にも多角形状部 1 9 が形成されている（段落【0009】）構成が開示されている。以上のとおりであるから、原告が上記訂正の根拠とする明細書の記載及び図面には、取付リング 1 7 の内周部にも多角形状部 1 9 を設けることない構成は、一切開示されていない。

そして、本件明細書を精査するも、取付リングの内周面に設ける「離間した突条」の具体的構成は不明であるが、本件図面の上記図 3 ないし 5 及び本件明細書の上記各記載（段落【0007】ないし【0009】）に開示された取付リング 1 7 の内周部に設けられた「多角形状部 1 9」とは、多角形状部の各頂点が互いに離間して設けられる構成であるから、少なくとも、文言上は、「離間した突条」に相当すると理解される。

したがって、原告が上記訂正の根拠とする明細書の記載及び図面は、取付リングの内周面に離間した突条を設けている構成のみを開示しているから、訂正事項 4 の「取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく」という構成は、本件明細書及び本件図面に開示されていない。

(イ) 訂正事項 5 が実用新案登録請求の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しないこと

訂正事項 5 は、「クリップは...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付けられるものであること」という構成要件を追加するものである。

そもそも，考案とは，物品の形状，構造又は組合せに係るものであって，本件登録実用新案は，筆記具のクリップ取付構造に関するものである。そして，本件請求項においては，物品の形状，構造又は組合せに係る筆記具のクリップ取付構造が，考案の構成に欠くことができない事項のみによって記載されている。

これに対し，上記の訂正事項5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から，訂正要件を充足しないというべきである。

(ウ) 仮に訂正事項2ないし4が本件図面に表されているとしても新規事項の追加となること

a 確かに，実施例として本件図面に表されたクリップは，「割れ目のない」ものであり，「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い」ものであり，そして，「突条のない」ものであるといえなくもない。

しかしながら，図面に表された実施例がたまたま備えている構成であるからといって，それらの構成を抽象的に括り出す訂正が，無制限に許されるわけではない。すなわち，本件訂正請求が認められれば，いかなる「割れ目のない」クリップであっても，いかなる「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い」クリップであっても，そして，いかなる「突条のない」クリップであっても，権利範囲に入ることになるのであるから，そのような訂正を許容するに足りる技術的意義を伴うものとして開示されていなければならない，そうでなければ，新規事項の追加として，訂正は許されないと解すべき

である。

b 訂正事項 2 について

訂正事項 2 は、何らかの「割れ目」のあるクリップをクレームの対象から除く趣旨であると解されるところ、この解釈を前提に、原告の意図する「割れ目のない」クリップの技術的意義に関する記載が本件明細書にあるか否かを検討するに、そのような記載は一切存在しないといわざるを得ない。

この点、原告は、本件明細書の「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。」(段落【0009】)との記載等を根拠に、そのクリップ片に割れ目がないことは明らかである旨主張する。

しかしながら、「割れ目のある」クリップは、様々考えられるところ、割れ目があったとしても、二分割された接続手段により、内径が少し拡大されて容易に嵌合されるという効果が生じる場合が当然考えられるのであるから、「割れ目のない」ということと、そのような効果とは、直接関係がない。

したがって、原告が根拠とする上記記載から、「割れ目のない」クリップという概念が開示されているものと当業者が理解することは、不可能である。

以上により、訂正事項 2 は、新規事項を追加する訂正であるといえる。

c 訂正事項 3 について

原告は、本件明細書のうち上記 b で指摘したのと同じ記載(段落【0009】)等を根拠に、「二分割された接続手段の間隔がクリップ片の

裏側の幅よりも狭い」ことが明らかである旨主張している。

しかしながら，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いことと，二分割された接続手段により，内径が少し拡大されて容易に嵌合されるという効果は，全く関係がない。

したがって，原告が根拠とする上記記載から，「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い」という概念が開示されているものと当業者が理解することは，不可能である。

以上により，訂正事項3は，新規事項を追加する訂正であるといえる。

d 訂正事項4について

原告は，本件明細書のうち上記bで指摘したのと同じ個所の記載(段落【0009】)等を根拠に，クリップ片に「突条のない」ことが明らかである旨主張する。

しかしながら，むしろ，本件明細書においては，「一度クリップが取り付けられると，筆記具本体のリング取り付け個所と取り付け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確実にクリップが筆記具本体に取り付けられる。」(段落【0006】)と記載され，また，請求項2として，「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。」と記載されており，クリップの取付リングの内側にクリップの回転を防止する何らかの手段があることが好ましいものであることが，開示されている。

そして，本件明細書には，クリップの取付リングの内側に多角形状部(これも突条と把握し得る余地がある。)が存在する実施例が開示されており，むしろ，積極的に，クリップの取付リングの内側に回転防

止手段を設けることが期待されているといえる。

したがって、原告が根拠とする上記記載から、「突条のない」クリップという概念が開示されているものと当業者が理解することは、不可能である。

しかも、原告自身、訂正事項4に関し、「離間した突条を設けることなく」としており、本件明細書に記載された構成が、離間していない突条として把握し得るものであることを十分認識しているものと考えられ、なお一層、離間した突条がないという限定に技術的意義がないことを裏付けている。

以上により、訂正事項4は、新規事項を追加する訂正であるといえる。

(エ) 訂正事項2ないし4がいわゆる「除くクレーム」としても許されないこと

我が国においては、訂正が、新規事項を追加するものであって、本来許されないものであっても、所定の要件を充足する場合には、例外的に、新規事項を追加しないものとして扱う、「除くクレーム」といわれる実務がある。そして、訂正事項2は「割れ目のあるものを除く」ものと、訂正事項3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と等しいものを除く」ものと、訂正事項4は「突条のあるものを除く」ものとそれぞれ理解することができることから、訂正事項2ないし4についても、訂正の有無にかかわらず、先行技術である引用考案と技術的思想としては顕著に異なり、本来進歩性を有する場合には、「除くクレーム」として許容され得る。

しかしながら、訂正事項2ないし4に関し、訂正の有無にかかわらず、先行技術である引用考案と技術的思想としては顕著に異なり、本来進歩性を有するとはいえず、そのことは、原告が、本件訂正請求を行うこと

により，本件考案の進歩性を維持しようとしていることに照らしても，明らかである。

したがって，訂正事項 2 ないし 4 は，「除くクレーム」としても許容されず，原則どおり，新規事項を追加するものであるといえる。

イ 本件訂正考案が丁 3 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) 各相違点についての検討

a 相違点(丁 3) について

上記(4)の(被告及び補助参加人らの主張)イと同様である。

b 相違点(丁 3) について

(a) 接続手段(突壁 6)の間隔を，本件訂正考案におけるように，「クリップ片の裏側の幅よりも狭く形成」するか，あるいは，丁 3 考案におけるように，脚杆(1)，取付片(2)及び係合辺(3)から成る金属クリップ(A)の裏側とほぼ同一に形成するかは，当業者において，採用するクリップ片の材質，厚さ等との組合せいかんによって変わるクリップ力及び意匠的バランスを勘案して，適宜設定可能なものであり，困難性を伴うことなく，きわめて容易になし得た程度のことであるといえる。

(b) 原告は，丁 3 考案では，非金属装着環(B)を筒体(5)に取り付けるために，突壁(6)及び支持壁(7)を利用しようとする意図も作用もなく，その取付けは，縦長突条(8)で行っている旨主張する。

しかしながら，非金属装着環(B)は，「硬質合成樹脂，硬質ゴム質等の高分子材料(丁 3 公報 4 頁 5，6 行)で形成されることから，その全体構成として，当然に，ある程度の弾性を有している。そして，非金属装着環(B)の環体(4)の内面の縦長突条(8)によ

って、筒体（５）の表面への圧接、取付け後の動きの防止及び脱落の防止をするものであることからすれば、環体（４）、突壁（６）及び支持壁（７）を同一体として形成されている非金属装着環（Ｂ）全体の中で、縦長突条（８）だけにより、非金属装着環（Ｂ）の筒体（５）への取付けを行い、突壁（６）から筒体（５）への取付力がほとんど作用しないといったことは、技術常識上、想起できない。したがって、突壁（６）が非金属装着環（Ｂ）の筒体（５）への取付けに寄与していることは、明らかである。

（ｃ）原告は、本件訂正考案では、クリップ片の裏側の幅よりも間隔が狭い二分割された接続手段によって、十分な筆記具本体への取付力を得ることができ、丁３考案では得られない効果を奏することができる旨主張する。

しかしながら、丁３公報においては、「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附与して優れた締付け力を発揮せしめ・・・」（２頁１３ないし１９行）との記載もあり、樹脂の硬度等を適宜設計すれば、所定のバネ性を得ることができるのであり、環体（４）、突壁（６）及び支持壁（７）を同一体に設けた非金属装着環（Ｂ）という構成により、筒体（５）（筆記具本体）への十分な取付力を得ることができる。

ｃ 相違点（丁３） について

丁３考案においては、環体（４）、突壁（６）及び支持壁（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縦長突条（８）を設けた構成としているが、その縦長突条（８）は、丁３公報の明細書において、「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。」（４頁８ないし１２行）と記載されているように，環体（４），突壁（６）及び支持壁（７）を同一体に設けた非金属装着環（Ｂ）（取付リング）を筒体（５）（筆記具本体）に確実に取り付けるための構成である。

このように，縦長突条（８）が，「高分子物質環体（４）の内面に筒体（５）の表面に圧接する」ものであり，「取付け後の動きを防止し，筒体（５）からの脱落を防止」するものであることからすると，「圧接」する以上，当然に，二分割された突壁（６）の広がりにより環体（４），突壁（６）及び支持壁（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）に取り付けられる作用を奏するものであることが認められる。

そして，この縦長突条（８）は，技術常識からして，圧接作用を強めるための構成として，わざわざ採用されている構成であることが認められる。特に，このような縦長突条（８）の構成がなくても，「高分子物質環体（４）の内面」を「筒体（５）の表面に圧接する」ような所定の寸法の形状を採用することにより，「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。」との作用効果は得られるものである。そして，突条を設けるか設けないか，設ける場合に突条としてどのような寸法の形状とするか等の選択は，採用するクリップ片の材質，形状等との組合せいかんによって変わるクリップ力等を勘案して，当業者が適宜設定可能なものである。

したがって，丁３考案の構成に変えて，本件訂正考案におけるように，「取付けリングの内周面に離間した突条を設けることなく」構成するようなことは，当業者であれば，困難性を伴うことなく，きわめて容易になし得た程度のことであるといえる。

d 相違点(丁3) について

丁3考案の突壁(6)が果たす機能を考慮すると、本件訂正考案における接続手段に相当していることは明らかである。

したがって、相違点(丁3) は、相違点ではなく、一致点である。

(イ) 小括

以上のとおり、当業者にとっては、上記の各構成について、きわめて容易になし得たということができ、また、本件訂正考案によってもたらされる効果も、丁3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、本件訂正考案は、丁3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ものというべきである。

ウ 本件訂正考案が丁7考案に基づいて当業者が容易に考案をすることができたこと

(ア) 各相違点についての検討

a 相違点(丁7) について

クリップ片は、その形状、材質等の組合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る。

したがって、クリップ片を、本件訂正考案におけるように「割れ目のない」構成とするか、丁7考案におけるように割れ目のある構成とするかは、適宜設定可能な設計事項であって、当業者であれば、困難性を伴うことなく、きわめて容易になし得た程度のことであるといえる。

b 相違点(丁7) について

上記aと同様、接続手段の間隔を、本件訂正考案におけるように、

「クリップ片の裏側の幅よりも狭く形成」するか，丁7考案におけるように，クリップ片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，厚さ等との組合せいかんによって変わるクリップ力及び筆記具本体との意匠的バランスを勘案して，当業者にとっては，適宜設定可能な設計的事項であり，困難性を伴うことなく，きわめて容易になし得た程度のことであるといえる。

c 相違点（丁7） について

筆記具のクリップ取付装置においては，「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，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，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。」（上記前提となる事実等（4）イの訂正に係る本件考案）との技術事項が，周知慣用の技術手段として，広く知られていることが認められる。

そして，本件訂正考案は，丁7考案における二分割された接続手段について，上記周知慣用の技術手段を考慮して，「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」構成としたものに相当するが，このようなことは，当業者であれば，困難性を伴うことなく，きわめて容易になし得た程度のことである。

d 相違点（丁7） について

丁7考案におけるクリップ片は，一体に形成されている。

（イ）小括

以上のとおり，当業者にとっては，上記の各構成について，きわめて容易になし得たということができ，また，本件訂正考案によってもたらされる効果も，丁7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，本件訂正考案は，丁7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ものというべきである。

(7) 争点4 (損害の発生の有無及びその額) について

(原告の主張)

被告は，平成18年12月31日までに，被告製品1000万本のすべてを公衆に譲渡した。被告の当該行為がなければ，原告が販売することのできた製品の1本当たりの利益の額は，少なくとも20円を下らない。

したがって，被告の侵害行為による原告の損害は，実用新案法29条1項により，被告による譲渡数1000万本に，原告が販売することのできた製品の1本当たりの利益の額20円を乗じて算定される2億円を下らないものと認められる。

(被告及び補助参加人らの主張)

否認し，争う。

第3 争点に対する判断

1 争点1について

(1) 争点1 - 1 (被告製品の構成aが本件考案の構成要件Aを充足するか)及び争点1 - 2 (被告製品の構成bが本件考案の構成要件Bを充足するか)について

ア 本件明細書においては，本件請求項についての記載のほか，次のような記載がある(甲2, 3)。

(ア)「【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。」(1 欄 1 2 行ないし 2 欄 1 行)

(イ)「【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。」(2 欄 2 ないし 4 行)

(ウ)「【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。」(下線部が本件訂正審決による訂正箇所である。)

(エ)「【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。」(2 欄 9 ないし 1 1 行)

(オ)「【従来の技術】 従来，この種の装置としては，図 8 及び図 9 に示されるようなものが提案されていた。即ち，これらの図に示されるような，筆記具本体 1 の後部の外周面には，いわゆる抱きクリップといわれるクリップ 2 が取り付けられていた。このクリップ 2 は，クリップ片 3 と，このクリップ片 3 を筆記具本体 1 に取りつけるための C リング 4 とから構成されていた。従って，このクリップ 2 を筆記具本体 1 に取り付けると C リング 4 の割れ目 5 が拡大して表れるので，美観上好ましくなかった。」(段落【 0 0 0 2 】・ 3 欄 2 ないし 1 1 行)

(カ)「そこで，図 1 0 に示めされるように，筆記具本体 1 のこの C リング 4 の割れ目 5 に相当する部分に突条 6 を一体的に形成して，割れ目 5 を埋

めるものも提案されていた。しかしながら，この装置においても，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ので，美観上問題があった。そこで更に，図１１に示されるように，筆記具本体１のＣリング４の取り付け個所にＣリング４の肉厚に相当する分の深さの溝７を形成するものも提案されていた。しかしながら，このような構造のものは，抜き型による安価な成形が困難なため，割り型による成形によらねばならなかった。従って，このような溝７を筆記具本体１に形成するものにおいては，コスト高となることが問題であった。」(段落【０００３】・３欄１２ないし２４行)

(キ)「【考案が解決しようとする課題】この考案は，上述した従来装置の欠点を解消して，取り付けが簡単かつ確実に美観上も好ましく，その上コスト高とならない筆記具のクリップ取付装置を提供することを目的とする。」(段落【０００４】・３欄２５ないし２９行)

(ク)「【作用】筆記具本体の後端からクリップの取付リングを圧入すると，このリングとクリップ片の接続部が分割されているので，この部分が広げられて実質上リングの内径が少し広げられる。その結果，リングは容易に筆記具本体所定の個所に嵌合せしめられる。一度クリップが取り付けられると，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確実にクリップが筆記具本体に取り付けられる。」(段落【０００６】・３欄３８ないし４７行)

(ケ)「【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。筆記具本体１１の後部におけるクリップ１２の取り付け部分の前部分に多角形状部１３が形成されており，更にクリップ１２の取り付け部分の後端の周囲にはリブ１４が設けられている。また，筆記具本

体 1 1 の多角形状部 1 3 の各頂点が筆記具本体 1 1 の外周面よりも内方に存在するように形成されているので段差 1 3 a が生じている。なお，
図中符号 1 5 は，この筆記具のノックキャップを示す。」(段落【0007】・3 欄 4 8 行ないし 4 欄 8 行)

(コ)「更に，筆記具本体 1 1 のクリップ取り付け個所の後端外周にはリブ 1 4 が形成されているので，一旦取付リング 1 7 が筆記具本体 1 1 に嵌合せしめられると後方への移動が規制されて，容易にクリップ 1 2 が筆記具本体 1 1 から抜け落ちることもない。また，筆記具本体 1 1 の多角形状部 1 3 の各頂点が筆記具本体 1 1 の外周面よりも内方に存在するので，この部分に段差 1 3 a が生じ，取付リング 1 7 の先端縁がこの段差 1 3 a に当接するので，取付リング 1 7 の前方への位置決めも正確に行うことができる。」(段落【0010】・4 欄 3 3 ないし 4 2 行)

(サ)「【考案の効果】上述した通りであるから，この考案によれば取り付けが簡単かつ確実で，美観上も好ましく，その上コスト高とならない筆記具のクリップ取付装置を提供することが可能である。」(4 欄 5 0 行ないし 5 欄 3 行)

イ 被告らは，本件考案の構成要件 A 及び B における「取り付け」の構成として，筆記具本体のリング取り付け箇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旨主張する。

この点，上記ア(ク)によれば，本件明細書において，「一度クリップが取り付けられると，筆記具本体のリング取り付け箇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確実にクリップが筆記具本体に取り付けられる」という「作用」が記載されているものと認められる。

しかしながら，上記前提となる事実等(1)イのとおり，本件請求項(本

件登録実用新案の請求項 1)には、「回り止め手段」及び「位置決め手段」について、何らの記載もない。他方、上記ア(ア)ないし(エ)によれば、本件登録実用新案の請求項 3 及び 4 記載の考案は、「回転防止手段」を構成要件とし、同請求項 4 記載の考案は、「段差」を構成要件とし、そして、同請求項 5 及び 6 記載の考案は、「抜落防止手段」を構成要件としているものと認められる。そして、上記ア(ケ)によれば、請求項 4 における「段差」並びに請求項 5 及び 6 における「抜落防止手段」が「位置決め手段」に相当するものと認められる。

そうすると、上記「作用」に関する本件明細書の記載は、請求項 3 ないし 6 記載の考案の作用を説明したものであると解すべきであり、同記載は、本件請求項に記載された本件考案が「回り止め手段」及び「位置決め手段」を必須の構成要件とすることを示すものではないというべきである。

したがって、被告らの上記主張は、採用することができない。

ウ 補助参加人電通らは、本件考案の構成要件 A 及び B における「取り付け」は、クリップの取付部が筆記具本体の軸径からはみ出さないような態様における取り付けを意味する旨主張する。

この点、上記ア(オ)及び(カ)によれば、本件明細書において、本件図面の図 8 及び図 9 にある、いわゆる抱きクリップを用いた従来装置(以下「従来装置」という。)が紹介され、この従来装置 においては、「このクリップ 2 を筆記具本体 1 に取り付けると C リング 4 の割れ目 5 が拡大して表れるので、美観上好ましくなかった。」という問題があったことが記載されており、その従来装置 の問題を解消するものとして、本件図面の図 10 にある、筆記具本体の C リングの割れ目に相当する部分に突条を一体的に形成してその割れ目を埋める従来装置(以下「従来装置」という。)が紹介され、この従来装置 においても、C リングの肉厚分が筆記具本体の外壁面からはみ出すという美観上の問題があったことが記載されている

ものと認められる。そして、上記ア（キ）によれば、本件考案を含む本件登録実用新案に係る考案が、従来装置の欠点を解消する装置の提供を目的とするものであることが認められる。

しかしながら、他方、上記ア（オ）によれば、従来装置 に関し、従来装置 が有しているとされる、Ｃリングの肉厚分が筆記具本体の外壁面からはみ出すという問題点があったという指摘は、全くされていないことが認められる。

また、上記ア（ケ）及び本件図面の図 1 によれば、本件考案の実施例において、筆記具本体 1 1 の後部におけるクリップ 1 2 の取り付け部分の後端の周囲にリブ 1 4 が設けられている構成が示されており、その取り付け部分にクリップ 1 2 が取り付けられた状態で、少なくともリブ 1 4 の高さ分が筆記具本体 1 1 の外壁面からはみ出すことは、明らかである。したがって、本件考案の実施例としても、取付リングが筆記具本体の後端近傍の外壁面から一定程度はみ出すものが示されていることが認められる。

これらの事情に照らせば、上記ア（カ）の「この装置においても、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ので、美観上問題があった。」という記載は、従来装置 の構成における問題点という前提を離れ、本件考案の必須の課題として、取付リングが筆記具本体の外壁面からはみ出すことを問題とする趣旨であるとまでは解し得ず、本件明細書の記載は、クリップの取付部が筆記具本体の軸径からはみ出す構成が、本件考案の技術的範囲外であることまでも示すものではないというべきである。

したがって、補助参加人電通らの上記主張は、採用することができない。

エ 以上を前提に構成要件該当性を検討すれば、被告製品のボールペン部分は、筆記具に該当することから、被告製品の構成 a は、本件考案の構成要件 A を充足するというべきであり、また、被告製品のクリップは、クリップ片、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及びクリ

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いることから，被告製品の構成 b は，本件考案の構成要件 B を充足すると認められる。

(2) 争点 1 - 3 (被告製品の構成 d が本件考案の構成要件 D を充足するか) について

ア 被告らは，本件考案において，Cリングの肉厚分が筆記具本体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必要がある旨主張する。

しかしながら，上記(1)ウで検討したとおり，上記の点が本件考案の作用効果であるとまでは認められないのであるから，被告らの上記主張は，採用することができない。

イ 補助参加人電通らは，構成要件 D の「クリップ取付装置」が，抜き型により製造することができるものでなければならない旨主張する。

この点，上記(1)ア(カ)及び(サ)によれば，本件明細書において，従来装置 の美観上の問題を解決することを目的として，本件図面の図 1 1 にあるような，筆記具本体の C リング取付個所に C リング 4 の肉厚に相当する分の深さの溝を形成する従来装置(以下「従来装置」という。)が提案されていたが，そのような構造のものは，抜き型による安価な成形が困難なため，割り型による成形によらなければならないこと，コスト高となることが問題であったこと，そして，本件考案によれば，コスト高とならない筆記具のクリップ取付装置を提供することが可能であることが，それぞれ記載されているものと認められる。

しかしながら，上記の従来装置 に関する記載から，直ちに，本件考案に係るクリップ取付装置を抜き型で成形することが必須であるということとはできない上，本件考案によれば，そもそも，従来装置 が有していた，Cリングの割れ目が表れるという美観上の問題が生じないのであるから，

それを解決することを目的とする従来装置 及び従来装置 の問題点を解決することを目的とする従来装置 の構成をいずれも採用する必要がなく、その結果、本件明細書が直接摘示するような筆記具本体を割り型で作成することによるコスト高の問題も生じないのである。そして、本件明細書及び本件図面を精査しても、他に、クリップ取付装置を抜き型で作成する必要性を示す記載はない。

したがって、補助参加人電通らの主張は、採用することができない。

ウ 以上を前提に構成要件該当性を検討すれば、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から、被告製品の構成 d は、本件考案の構成要件 D を充足すると認められる。

(3) 小括

以上により、被告製品は、本件考案の構成要件 A ないし D をすべて充足し、被告による被告製品の無償配布は、本件実用新案権を侵害する行為であるといえる。

2 争点 2 について

(1) 争点 2 - 1 (本件考案が丁 3 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

ア 本件考案と丁 3 考案の一致点及び相違点について

(ア) 丁 3 公報には、次の記載がある(丁第 3 号証)。

a 「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)

- b 「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った構造のものとの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。」
(1 頁 1 7 行ないし 2 頁 1 1 行)
- c 「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 ないし 6 行)
- d 「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 ないし 1 4 行)
- e 「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、」(4 頁 5 ないし 8 行)
- f 「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 1 6 ないし 1 8 行)
- g 「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、使用中に脱落する恐れが解消し、取付けを強固なものとなしえる利点がある。(5 頁 1 0 ないし 1

5行)

h 第1図には、丁3考案に係るクリップ装置が筒体(5)の後端部近傍に取り付けられている筆記具が、記載されている。

(イ) 上記(ア)の記載からすれば、丁3公報に開示されている丁3考案は、「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クリップ装置とから成り、このクリップ装置は、金属クリップ(A)と、筒体(5)にクリップ装置を取り付ける非金属装着環(B)とから成り、非金属装着環(B)は、支持壁(7)と、環体(4)と、これらを接続するための二つの対峙する突壁(6)とから構成され、支持壁(7)と環体(4)とは該二つの対峙する突壁(6)によってのみ接続され、当該二つの突壁は、Cリング形状の環体(4)の両開放端から外方に延出しており、その外方延出端部部分で支持壁(7)の両側部と一体に形成されて成るとともに、脚杆の片端を裏側に折返えして取付片(2)を形成し、その取付片に係合辺(3)を形成して成る金属クリップを非金属装着環の支持壁に係合させて成ることを特徴とするクリップ取付装置」が開示されていると認められる。

(ウ) 上記前提となる事実等(1)、上記(イ)及び弁論の全趣旨によれば、本件考案と丁3考案とは、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接続手段とを備え、Cリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出する二部分の外方延出端部部分で被接続部分と一体に形成されて成る筆記具のクリップ取付装置である点で一致するものといえる。

(エ) 上記前提となる事実等(1)、上記(イ)及び弁論の全趣旨によれば、本件考案と丁3考案とでは、本件考案は、被接続部分がクリップ片であ

って、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、クリップ片の裏側と一体に形成されて成るのに対し、丁3考案は、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いるものの、金属クリップ(A)が上記支持壁(7)に対して係合して固定されている点で相違していると解するのが相当である。

イ 相違点の容易想到性について

(ア) 丁3公報の「考案の詳細な説明」には、上記ア(ア)の記載のほか、次のような記載がある。

a 「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附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。」

(2頁12行ないし3頁1行)

b 「本考案は叙上のように金属クリップと、非金属装着環とを使用するから、金属板を利用して装着環と脚杆とを同一体につくり、脚杆を曲げ加工して構成した全体が金属の周知のクリップに比し、非金属装着環着脱の際、使用中に該環が移動した際などに軸筒やキャップ等の筒体にきずつける惧れがない効果を奏し、脚杆、装着環とも合成樹脂でつくられている周知のクリップに比し、金属クリップが強いバネ性を発揮し、締付け力が強くなり、挟み強度が増加する効果がある。」(4頁19行ないし5頁10行)

c 「また、金属クリップと非金属装着環とが別体であるから、それら

両方に意匠的变化を施すことが可能になり、意匠的に異なるそれら両方を種々組合せることによつて、商品の付加価値をたかめることができる利点を有する。」(5頁15行ないし6頁1行)

d 「ゆえに、周知のクリップの不利欠点を解消せしめると共に独特の効果を発揮せしめえて、所期の目的を達成できる。」(6頁2ないし4行)

(イ) 丁3公報中の上記ア(ア) b及び上記(ア) aないし dの記載によれば、丁3考案は、装着環によって筒体表面に傷をつけることが多くなるという装着環と脚杆を金属で同一体につくった場合の欠点と、脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣るという合成樹脂で同一体につくった場合の欠点との双方の欠点を解消するために、装着環を合成樹脂で形成し、脚杆を金属で形成するという構成を採用したものであり、そのような別体の構成を採用した結果、副次的に、金属クリップと非金属装着環の双方の組合せにより意匠的变化を施すことができ、商品の付加価値が高まるといふ効果も得られるものと認められる。

よって、丁3公報に接した当業者としては、副次的なものにすぎない、意匠的变化を得られるといふ効果が不要であるからといって、直ちに、脚杆と装着環とを別体に構成することを放棄して、両者を一体に形成するという構成を採用するということにはならないといえる。

しかしながら、丁3考案のように、装着環を合成樹脂で、脚杆を金属で形成する構成を採用した場合には、装着環と脚杆という2つの部品を製造しなければならず、かつ、脚杆を装着環に係合するという組立工程が必要になることから、両部品を一体形成したものに比べると、人件費も含め、相当に製造原価がかかるクリップ装置となってしまうことについて、丁3公報に接した当業者は、容易に理解することができる。

すなわち、丁3公報に接した当業者は、丁3考案のような、装着環を

合成樹脂で、脚杆を金属で形成する構成を採用することで、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、また、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（両者を一体形成すること自体が周知であることは、丁3公報にも記載されている（上記ア（ア）b）。）で、筒体表面に傷をつけたり、又は、締付け力が不足したりしてしまう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を提供することができることを把握できるというべきであって、どちらの構成を採用するのかは、当業者が、両者の利害得失を総合的に勘案し、提供しようとするクリップ装置に適した構成を適宜選択すれば足りる事項であるというべきであって、原告が主張するような、両者を一体にすることへの反示唆とまでは認められない。

したがって、本件考案と丁3考案との相違点については、当業者が適宜選択可能な設計事項であり、本件考案に係る構成は、きわめて容易に想到されるものといふことができる。

（2）小括

以上によれば、本件考案は、当業者が丁3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号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受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号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（本件訂正請求が認められることにより、本件考案の無効理由が解消され、本件考案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) 実用新案権による権利行使を主張する当事者は、相手方において、実用新案法 30 条、特許法 104 条の 3 第 1 項に基づき、当該実用新案登録が無効審判により無効にされるべきものと認められ、当該実用新案権の行使が妨げられるとの抗弁の主張(以下「無効主張」という。)をしてきた場合、その無効主張を否定し、又は覆す主張(以下「対抗主張」という。)をすることができると解すべきである(最高裁判所平成 18 年(受)第 1772 号同 20 年 4 月 24 日第一小法廷判決参照)。

本件において、被告及び補助参加人らは、本件考案が、当業者において丁 3 考案からきわめて容易に考案をすることができたという無効理由を有しているとして、無効主張をしており、上記 2 のとおり、その無効主張を認めることができる。また、本件登録実用新案の実用新案登録無効審判事件においては、上記前提となる事実等(3)のとおり、本件訂正請求を認めつつ、本件訂正考案についての実用新案登録を無効とする旨の審決がされたが、同審決が確定したことを認めるに足りる証拠はない。

このような事情の下で、原告は、本件訂正請求により、上記の無効理由が解消される旨の対抗主張をしているところ、当該主張については、上記の無効主張と両立しつつ、その法律効果の発生を妨げるものとして、同無効主張に対する再抗弁と位置付けるのが相当である。そして、その成立要件については、上記権利行使制限の抗弁の法律効果を障害することによって請求原因による法律効果を復活させ、原告の本件実用新案権の行使を可能にするという法律効果が生じることにより、原告において、その法律効果発生を実現するに足りる要件、すなわち、原告が適法な訂正請求を行っていること、

当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属することを主張立証すべきであると解する。

以下、本件の事案の性質を考慮し、まず、上記の要件について検討する。

(2) 当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されるか否かについて

ア 本件訂正考案と丁3考案との相違点について

上記前提となる事実等(3)イ及び2(1)ア(イ), 丁3及び弁論の全趣旨によれば, 本件訂正考案と上記2(1)ア(イ)で認定した丁3考案の内容との間では, 次のような点で相違があるということができる。

(ア) 相違点1

本件訂正考案では, 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。

(イ) 相違点2

本件訂正考案では, 「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。

(ウ) 相違点3

本件訂正考案では, 「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考案では、離間した突条の要否については特定されておらず、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)の内径を広げるものであるのかどうかは不明である。

イ 相違点に関する容易想到性について

(ア) 相違点1について

相違点1に関する部分については、本件訂正請求により本件考案に付加された限定が「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」という点及びクリップが「割れ目のない」ものであるという点のみであり、相違点1のその余の部分は、本件考案と丁3考案との相違点と同様である。

そして、上記丁3公報の第1図及び第4図には、割れ目のない脚杆(1)が記載されていることから、丁3考案のクリップ片には割れ目がないものが開示されていると認められ、訂正事項2により、新たな相違点が生じるものとは認められない。

また、丁3考案における金属クリップ(A)は、環体(4)とは二つの対峙する突壁(6)によってのみ接続された支持壁(7)に係合されていることから、脚杆(1)と非金属装着環(B)とが一体形成されれば、必然的に、クリップ片に対応する脚杆(1)と取付リングに対応する非金属装着環(B)とが二分割された接続手段に対応する突壁(6)によってのみ接続されることになることと認められる。

そうすると、上記2(1)イのとおり、脚杆(1)と非金属装着環(B)とを一体形成することは、当業者が適宜選択可能な設計事項であり、きわめて容易に想到されるものといえるのであるから、相違点1全体に係る本件訂正考案の構成についても、きわめて容易に想到することができるというべきである。

(イ) 相違点2について

2(1)イのとおり、丁3考案の脚杆(1)と非金属装着環(B)とを一体形成することはきわめて容易に想到できるといえるところ、丁3考案において、そのように一体形成した場合には、原告が主張する阻害要因、すなわち、突壁(6)の間隔が金属クリップ(A)の幅よりも小さいとすると、金属クリップ(A)を取り付けることができず、突壁(6)の間隔が金属クリップ(A)よりも大きいとすれば、突壁(6)と金属クリップ(A)との間に隙間が生じ、取り付けられた金属クリップ(A)を安定させることができないといった状況は、そもそも、発生し得ないというべきである。そうすると、脚杆(1)と非金属装着環(B)とを一体形成する場合には、突壁(6)の間隔と金属クリップ(A)の幅との大小関係は、当該クリップの幅を決定するに際して当業者が適宜定め得るものであって、単なる設計事項というべきである。

また、幅を大きくした脚杆(1)と、二分割された突壁(6)とを一体形成する際の接続箇所としては、脚杆(1)の裏側が最も自然な位置であるというべきである。

したがって、相違点2に係る本件訂正考案の構成を採用することは、当業者がきわめて容易になし得たものというべきである。

(ウ) 相違点3について

- a 実願昭50-168659号(実開昭52-81231号)のマイクロフィルム(丁23。以下「丁23公報」という。)は、「筆記具用クリップ装置」を考案の名称とする考案に係るものである。そして、丁23公報における、「弾性のある金属帯板で形成する」第1の実施例の取付帯(2頁7ないし8行)とは「小口を有しない環状に成形した点のみが・・・異なる」第2の実施例(3頁13ないし14行)の記載、「取付帯に筒体を圧入して通せば」(4頁16行)との記載並びに第6図及び第8図の記載からすれば、丁23公報には、内周面に離間

した突条を有しておらず，両開放端から外方に延出する二分割された接続手段が被接続部により互いに接続されており，かつ，筒体に圧入して取り付けの際に，二分割された接続手段の広がりにより，Cリング形状の内径が広がる，弾性のある金属帯板で成形されたクリップの取付帯が開示されているものと認められる。

また，実願昭50-56795号（実開昭52-148126号）のマイクロフィルム（丁25。以下「丁25公報」という。）は，「シャープペンシルにおけるクリップ」を考案の名称とする考案に係るものである。そして，丁25公報における，「1はポリプロピレンの如きプラスチックにて形成したクリップ保持筒であつて該クリップ保持筒1の透孔Aに連通する中空角形突出部2を一体に設け」（2頁3ないし6行）との記載，「クリップ保持筒1にクリップを組立式に結合した状態にて透孔A内にシャープペンシル主筒6を緊く嵌挿する」（2頁13ないし15行）との記載並びに第3図及び第4図の記載に加えて，プラスチックは相当の弾性を有する材質であることは技術常識であることからすれば，丁25公報には，内周面に離間した突条を有しておらず，Cリング形状の取付部の両開放端から外方に延出する二分割された接続手段は被接続部により互いに接続されており，かつ，シャープペンシル主筒に緊く嵌挿する際に，二分割された接続手段の広がりにより，Cリング形状の取付部が広がるクリップ保持筒が開示されているものと認められる。

- b 上記aで認定した丁23公報及び丁25公報の内容に照らせば，Cリング形状の取付部を有するクリップ取付装置において，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，クリップを筆記具本体に取り付けるといった技術は，周知技術であると認めることができる。

そして、当該周知技術の適用の前提となるCリング形状の取付部及び接続手段の構造と、丁3考案の非金属装着環(B)の構造とは、クリップの取付装置として同一であるだけでなく、Cリング形状の取付部が二分割された接続手段の広がりによって広がるという構造を有する点でも共通するのであるから、丁3考案の非金属装着環(B)について、当該周知技術を適用してみることは、当業者にとってきわめて容易な事項であるというべきである。

そうすると、丁3考案において、内周面に縦長突条(8)を有していない環体(4)を用いるとともに、クリップ装置を筒体(5)に取り付ける際に、二分割された突壁(6)の広がりのみにより環体(4)の内径を広げるといふ、相違点3に係る構成を採用することは、上記周知技術に基づいて、当業者がきわめて容易に想到し得たことと解することができる。

ウ 小括

以上により、本件訂正請求によって生じる相違点については、いずれも、当業者にとって、丁3考案及び周知技術に基づき、その構成を採用することがきわめて容易なものであるというべきであるから、本件訂正請求によって、被告及び補助参加人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、その余の点を判断するまでもなく、原告は、被告に対し、本件考案に係る本件実用新案権を行使することができないというべきである。

よって、原告の請求は理由がないので、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官 清 水 節

裁判官 坂 本 三 郎

裁判官 國 分 隆 文