

平成20年10月30日判決言渡

平成20年(ネ)第10016号 不正競争行為差止請求控訴事件

(原審 東京地方裁判所 平成18年(ワ)第13013号)

口頭弁論終結日 平成20年7月17日

| 判 | 決 |
|----------|-----------|
| 控 訴 人 | 有限会社ベルテック |
| 訴訟代理人弁護士 | 安 原 正 之 |
| 同 | 佐 藤 治 隆 |
| 同 | 小 林 郁 夫 |
| 同 | 鷹 見 雅 和 |
| 補佐人弁護士 | 豊 田 正 雄 |
| 被 控 訴 人 | Y |
| 訴訟代理人弁護士 | 久 田 原 昭 夫 |
| 同 | 久 世 勝 之 |
| 補佐人弁護士 | 永 田 良 昭 |
| 同 | 永 田 元 昭 |
| 主 | 文 |

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は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、原判決別紙物件目録1記載のプラスチックシート又は同目録2記載のプラスチックシート折曲部用形成刃を製造販売し又は使用する行為が特許第3752035号の特許権を侵害しているとの趣旨を文書若しくは口頭で告知し、流布してはならない。

3 訴訟費用は，第 1 ，第 2 審とも，被控訴人の負担とする。

4 仮執行宣言

第 2 事案の概要

控訴人（原審原告。以下，単に「原告」という。）は，被控訴人（原審被告。以下，単に「被告」という。）が，競争関係にある原告の取引先等に対して，原判決別紙物件目録 1 記載のプラスチックシート（以下「本件シート」という。）及び同目録 2 記載のプラスチックシート折曲部用形成刃（以下「本件形成刃」という。）を製造販売し又は使用する原告の行為が被告の有する特許権を侵害するとの内容を記載した文書を送付した行為が，不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号所定の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為に当たると主張して，同法 3 条 1 項に基づき，同告知行為の差止めを求めた。

原判決は，本件シート及び本件形成刃は被告の特許発明の技術的範囲に属し，被告の特許には無効理由はなく，被告が告知した事実は，虚偽であるとは認められないから，被告の行為は，不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号に規定する不正競争行為に該当しないとして，原告の請求を棄却した。原告は，原判決を不服として，本件控訴を提起した。

なお，原判決の略語表示は当審においてもそのまま用いるほか，平成 19 年 7 月 12 日に確定した訂正審決（訂正 2007 - 390050 号）による本件訂正後の明細書（図面を含む。）を「本件訂正明細書」という。

1 前提となる事実等

原判決の「事実及び理由」欄の「第 2 事案の概要」の「1 前提となる事実等」（原判決 2 頁 11 行目ないし 6 頁 9 行目）記載のとおりであるから，これを引用する。

2 争点

原判決の「事実及び理由」欄の「第 2 事案の概要」の「2 争点」（原判決 6 頁 10 行目ないし 7 頁 2 行目）記載のとおりであるから，これを引用する。

第3 争点に関する当事者の主張

次のとおり訂正付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に関する当事者の主張」（原判決7頁3行目ないし36頁17行目）記載のとおりであるから，これを引用する。

1 原判決7頁3行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。

「 本件特許権については，平成19年7月12日に訂正審決が確定し，本件訂正後の本件訂正明細書により，特許出願，特許査定，設定登録等がされたものとみなされるから，当事者は，本件特許発明の技術的範囲への帰属の有無，無効理由の有無等について，本件訂正明細書に基づいて主張を行うものである。当事者の主張は，以下のとおりである。」

2 原判決9頁21行目，10頁9行目，10頁24行目，11頁2行目，11頁10行目，11頁12行目，11頁16行目，11頁22行目，12頁7行目，14頁15行目，14頁19行目，17頁4行目，17頁24行目，17頁25行目，18頁21行目，19頁17行目ないし18行目，22頁23行目，28頁22行目ないし23行目，31頁25行目の各「本件特許明細書」を，それぞれ「本件訂正明細書」と改める。

3 原判決14頁5行目の「本件特許明細書の【0038】」を「本件訂正明細書の【0028】」と改める。

4 原判決14頁26行目ないし15頁5行目を次のとおり改める。

「 このことは，本件訂正明細書の【0031】において「該凹部14は，折曲部形成方向YからみてV字状に形成されてなるものに限定されるものでなく，図5に示すように中央部に突部15を有するW字状に形成されてなるものも本発明の意図する範囲である。」と記載されていることから明らかである。」

5 原判決15頁25行目ないし16頁4行目を次のとおり改める。

「 本件訂正明細書の【0033】には，「本発明において境界線18とは，

残部 1 6 を残存させつつ凹部 1 4 を形成する際に凹部 1 4 と残部 1 6 との間に形成が予定される線を意味し，折曲部 1 2 を形成した際に明確に線となり表れないものも本発明の意図する範囲内である。」と記載されている。また，本件訂正明細書の実施例の残部 1 6 は，いずれも垂直な壁状のものである。」

6 原判決 1 6 頁 1 5 行目の「構成要件 D」を「構成要件 1 - D」と改める。

7 原判決 1 9 頁 1 2 行目ないし 1 6 行目を次のとおり改める。

「本件シートでは，このような境界線は円弧状の線となるものの，このような線も，本件特許発明 1 の「境界線」に該当する。このことは，本件訂正明細書の【0032】において「境界線 1 8 は直線であることは要せず，図 7 に示すように円弧状等であっても良く」と記載されていることから明らかである。」

8 原判決 1 9 頁 2 1 行目の「図 9」を「図 7」と改める。

9 原判決 2 1 頁 6 行目ないし 7 行目の「本件特許明細書の図 3 ないし図 6」を「本件訂正明細書の図 3 ないし図 5」と改める。

10 原判決 2 1 頁 2 5 行目ないし 2 2 頁 5 行目を次のとおり改める。

「このことは，本件訂正明細書の【0032】には「境界線 1 8 は互いに平行であることを要せず，また，図 8 に示すように凹部 1 4 を挟んで対向する境界線 1 8 同士が反対側に傾斜せしめられてなるものであっても本発明の意図する範囲である。」と記載されていることから明らかである。つまり，「挟んで」という文言は，本件訂正明細書の図 8 のように，凹部を挟んだ境界線が同一側に傾斜している必要がないという以上の意味はない。」

11 原判決 2 3 頁 1 1 行目の「形成することか〔ママ〕できる。」とそれぞれ記載されている。」を「形成することができる。」とそれぞれ記載されている。」と改める。

12 原判決 2 7 頁 1 2 行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。

「 本件特許発明 1 は物の発明であるから，甲 3 1 発明と甲 2 7 発明の組合せの容易性を検討するに当たり，形成方法の違いを考慮することは誤りであって，甲 3 1 と甲 2 7 の各シート形状の組合せの容易性を検討すべきであるところ，甲 3 1 発明と本件特許発明 1 との相違点は，残部が折曲部形成方向に対して傾斜していることのみであり，甲 2 7 明細書には，残部を折曲部形成方向に対して垂直にするよりも傾斜させた方がシートの屈曲性及び強度維持のために好ましいとの技術思想が記載されているから，甲 3 1 発明に甲 2 7 発明の構成を適用して本件特許発明 1 に想到することは容易であったといえる。」

第 4 当裁判所の判断

次のとおり訂正付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第 4 当裁判所の判断」（原判決 3 6 頁 1 8 行目ないし 7 9 頁 2 2 行目）記載のとおりであるから，これを引用する。

1 原判決 4 8 頁 9 行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。

「 本件特許権については，平成 1 9 年 7 月 2 1 日に訂正審決が確定したから，本件特許発明 1 及び 2 の内容は，本件訂正後の本件訂正明細書によって定められるものである。本件訂正により，本件特許明細書について，図 6 とその実施例を削除するなどの点で訂正が行われたが，本件訂正明細書によっても，本件シートは本件特許発明 1 の技術的範囲に属し，本件形成刃は本件特許発明 2 の技術的範囲に属するものと認められ，また，本件特許発明 1 及び 2 のいずれについても無効理由はないものと認められる。以下，詳述する。」

2 原判決 4 8 頁 2 2 行目の「a) 本件特許明細書には，「残部」に関し，次の記載がある（甲 2 ）。」を「a) 本件訂正明細書には，「残部」に関し，次の記載がある（甲 3 4 ）。」と改める。

3 原判決 5 0 頁 2 2 行目の「に傾斜せしめて折曲部 1 2 を形成することか〔ママ〕できる。」を「に傾斜せしめて折曲部 1 2 を形成することができる。」

と改める。

- 4 原判決 5 2 頁 4 行目の「図 9」を「図 7」と改める。
- 5 原判決 5 2 頁 8 行目の「図 10」を「図 8」と改める。
- 6 原判決 5 2 頁 15 行目の「凹部 16〔ママ〕」を「凹部 14」と改める。
- 7 原判決 5 3 頁 26 行目の「なお、本件特許発明 1 の残部の」から 5 4 頁 4 行目の「と推認される。」までを削除する。
- 8 原判決 5 4 頁 4 行目ないし 5 行目の「本件特許明細書の図 4 ないし図 6，図 9 及び図 10」を「本件訂正明細書の図 4 及び図 5，図 7 及び図 8」と改める。
- 9 原判決 5 4 頁 6 行目ないし 7 行目の「本件特許明細書」を「本件訂正明細書」と改める。
- 10 原判決 5 4 頁 11 行目の「本件特許明細書」を「本件訂正明細書」と改める。
- 11 原判決 5 4 頁 12 行目の「擦れた状態」を「擦じれた状態」と改める。
- 12 原判決 5 4 頁 13 行目の「図 4 ないし 6，図 9 及び図 10」を「図 4 及び図 5，図 7 及び図 8」と改める。
- 13 原判決 5 5 頁 14 行目の「本件特許明細書」を「本件訂正明細書」と改める。
- 14 原判決 5 7 頁 10 行目の「本件特許明細書」を「本件訂正明細書」と改める。
- 15 原判決 5 7 頁 12 行目の「a)」を「a)」と、「本件特許明細書」を「本件訂正明細書」と改める。
- 16 原判決 5 7 頁 13 行目の「図 9」を「図 7」と改める。
- 17 原判決 5 7 頁 16 行目の「図 10」を「図 8」と改める。
- 18 原判決 5 7 頁 22 行目の「凹部 16〔ママ〕」を「凹部 14」と改める。
- 19 原判決 5 7 頁 26 行目の「本件特許明細書」を「本件訂正明細書」と改める。
- 20 原判決 5 8 頁 4 行目ないし 5 9 頁 25 行目を次のとおり改める。

「 　また、本件訂正明細書の【0022】には「上記形成刃により、該シート体 10 には、刃本体 20 の突出部 24 によって所定間隔ごとに複数の凹部 14 が穿設され、該凹部 14 の間には平面視平行四辺形の残部 16（刃

本体 20 の切欠部 26 に相当する箇所) が残存され、該凹部 14 と残部 16 とにより前記折曲部 12 は構成されてなる。」と、【0024】には「また、凹部 14 は、図 3 (イ) に示すように平面視平行四辺形の形状に形成されてなり、これにより凹部 14 と残部 16 との複数の境界線 18 は、何れも平行な直線として形成されてなる。ここで、該境界線 18 は、折曲部形成方向 Y に対して 30 度 (図で示す) で傾斜せしめてなる。」と、【0033】には「また、上記何れの実施形態においても、境界線 18 によって凹部 14 と残部 16 とが明確に仕切られ、境界線 18 がシート体 10 の表面上より明確に線となり表れている場合について説明したが・・・」とそれぞれ記載されており、本件訂正明細書では、シート体を表面から見た様子をもとに境界線が認識されることを前提とした説明がされている。そうすると、本件特許発明 1 において、境界線は、二次元的に、すなわち平面視で観察し、認識されると解するのが相当である。

さらに、本件訂正明細書では、凹部の形成について、【0020】には「本実施形態の形成刃は上記構成からなり、上記形成刃によってシート体 10 に折曲部 12 を形成するには、まずシート体 10 を平坦な台の上に載置せしめておき、この台上のシート体 10 に前記形成刃を上方より押圧せしめることによって行われる。」と、【0021】には「上記形成刃による押圧は、刃本体 20 の突出部 24 の先端が 0.15 mm だけシート体 10 内部に入り込むように押圧した場合を例にとって説明する。」と、【0022】には「上記形成刃により、該シート体 10 には、刃本体 20 の突出部 24 によって所定間隔ごとに複数の凹部 14 が穿設され、該凹部 14 の間には平面視平行四辺形の残部 16 (刃本体 20 の切欠部 26 に相当する箇所) が残存され、該凹部 14 と残部 16 とにより前記折曲部 12 は構成されてなる。」とそれぞれ記載されている。

上記のように、本件特許発明 1 における凹部は、形成刃が押圧されてシ

ートに入り込むことにより形成されることが想定されているから、形成刃が入り込んだ、多少でもくぼんだ部位が凹部であるとみるのが相当である。そして、形成刃が入り込んでいない部分は、元のシート厚がそのまま残っているから、本来のシート厚に相当する、シートの最も厚い部分が残部で、シートの厚みが減少し始める部位が、残部における端縁ということになり、平面視の場合、この端縁が残部と凹部の境界線として認識されることになる。そうすると、原則として、残部はシート厚がそのまま維持されている部分であり、凹部と残部の境界線は、シートの厚みが多少でも減少し始める箇所の線分、即ち凹部形成開始線を意味すると認められる。

なお、本件訂正明細書の【0028】には、「つまり、残部16は、シートの厚みをそのまま残存させるものに限定されるものでなく、例えば図4に示すように凹部14より浅い凹みを有し、凹部14よりもシートの厚みが残存されているものも本発明の意図する範囲である。」と記載されており、残部がシート厚より薄いことも排除されていない。

したがって、残部がシート厚と必ずしも同じ厚みである必要はなく、平面視において、残部の最も厚い部分からシートの厚みが減少し始める箇所の線分、即ち凹部形成開始線が境界線になるとするのが相当である。

以上のとおり、本件訂正明細書の記載及び図面を考慮すれば、本件特許発明1の「境界線」は、凹部を形成する際に凹部と残部との間に形成が予定される線であり、明確には線として表れないものも含むものであって、かつ、この線は、底面においてみられる残部隆起開始線ではなく、残部の厚みがシート厚と同じ場合は、シートの表面において形成される凹部空間形成開始線、すなわち、残部と凹部との境界面のうち、底面からみて最も高い位置にある点を結んだ線を指すものと解するのが相当である。また、残部の頂部がシートの高さよりも低いときは、残部と凹部との境界線は、同様に、残部と凹部空間の境界面のうち、底面からみて最も高い位置（残

部の頂点)にある点を結んだ線であると解するのが相当である。

凹部と残部はいずれも、シート厚の範囲内で立体的に構成され、凹部と残部は互いに相互補完する関係にあり、残部の側面(残部から凹部への移行部分)は、凹部の側面(凹部から残部への移行部分)の性質を併有するものであるから、本件特許発明1の「境界線」は、技術的な観点から観念的に想定されれば足りるのであって、常に、可視的な線として認識される必要はない。この点は、前記のとおり、本件訂正明細書に、境界線は、折曲部12を形成した際に明確に線として表れないものも含むとの趣旨が記載され、凹部と残部の境界線が観念的に認識されれば足りることが示されていることから明らかである。そして、このような理解に立ったからといって、「境界線」の意義が不明確になるものではない。

以上のとおり、本件訂正明細書によれば、凹部と残部の境界線は、前記のとおり平面視で観察することにより認識されるべきものであって、その意義は、前記のとおり理解されるものである。」

- 21 原判決60頁9行目の「上記図6の実施例に相当する残部(境界面が斜め傾斜面の残部)を、」を削除する。
- 22 原判決60頁13行目の「図6の実施例から明らかなように、」を削除する。
- 23 原判決61頁25行目ないし26行目の「本件特許明細書」を「本件訂正明細書」と改める。
- 24 原判決62頁3行目の「本件特許明細書の図6によれば、」を削除する。
- 25 原判決62頁5行目の「を境界線と定めているから」を「が境界線と解釈されるから」と改める。
- 26 原判決62頁16行目から25行目を次のとおり改める。

「しかし、本件訂正明細書では、平面視を基準として「境界線」を認識すべきものであり、境界線18は、凹部14と残部16との間の境界面上に形成される線であって、より具体的には、境界面上の線のうち、底面からみて最

も高い位置にある点を結んだ線が境界線であるから，凹部と残部との間に形成が予定される線ということができる。

湾曲凸部 1 6 の円柱曲面の頂部の母線を境界線と解す場合には，境界線である母線の外側にも残部 1 6（湾曲凸部 1 6）の一部が存在することとなる。しかし，「境界線」は，本件訂正明細書に基づいてその技術的意義が確定される必要があるが，そもそも，凹部と残部とは互いに相補関係にあるから，「境界線」は，技術的な観点から観念的に想定されれば足りるのであって，必ずしも，可視的な線として認識される必要はない。境界線 1 8 がこのような性質のものであるとすれば，境界線とされた母線の外側に残部 1 6（湾曲凸部 1 6）の一部が存在するとしても，そのこと故に直ちに境界線 1 8 の認定が誤っているとはいえない。

したがって，原告の上記の主張は，採用することができない。」

27 原判決 6 3 頁 7 行目ないし 1 1 行目を次のとおり改める。

「 もっとも，本件シートの湾曲凸部 1 6 は，その頂面が平坦ではなく，円柱曲面の頂部の母線の内側にある溝状部 1 6 a 付近が，境界線である母線よりも低い構成となっている。」

28 原判決 6 3 頁 2 0 行目ないし 2 6 行目を次のとおり改める。

「 そうすると，原告の主張は，いずれも本件訂正明細書と異なる解釈を前提としたものであり，特許法 7 0 条 2 項の趣旨に照らして相当ではなく，これを採用することはできない。」

29 原判決 6 4 頁 1 2 行目の「本件特許明細書」を「本件訂正明細書」と改める。

30 原判決 6 5 頁 3 行目の「形成することか〔ママ〕できる。」を「形成することができる。」と改める。

31 原判決 6 5 頁 1 1 行目，6 5 頁 1 9 行目，6 5 頁 2 3 行目ないし 2 4 行目，6 7 頁 9 行目，6 7 頁 1 1 行目，6 7 頁 1 9 行目，6 7 頁 2 5 行目，6 8 頁 3 行目，6 8 頁 2 6 行目の各「本件特許明細書」を，それぞれ「本件訂正明細書」

と改める。

32 原判決 7 4 頁 9 行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。

「 なお，原告は，本件特許発明 1 は物の発明であるから，甲 3 1 発明と甲 2 7 発明の組合せの容易性を検討するに当たり，形成方法の違いを考慮することは誤りであって，甲 3 1 と甲 2 7 の各シート形状の組合せの容易性を検討すべきであり，甲 3 1 発明に甲 2 7 発明の構成を適用して本件特許発明 1 に想到することは容易であった旨主張する。

しかし，甲 2 7 発明は工具とプレートのコンビネーションにより折曲部を形成するのに対し，甲 3 1 発明は罫線刃により折曲部を形成するものであり，当業者が甲 3 1 発明に甲 2 7 発明を容易に適用できるというためには，甲 2 7 明細書記載の折曲部の構成を甲 3 1 公報に記載された罫線刃により特段の工夫なくそのまま形成できるという裏付けがなければならないというべきである。しかるに，本件においては，甲 2 7 明細書記載の折曲部の構成を甲 3 1 公報に記載された罫線刃によって，格別の工夫をすることなく形成することが可能であることについての具体的な裏付けはない。また，甲 3 1 と甲 2 7 の各シート形状の組合せを考慮するとしても，甲 2 7 発明のシート形状を甲 3 1 発明に適用するに当たって，甲 2 7 発明のシート形状のうち薄いエリア 3 0 における底部を切り離して，残余の部分（形状）のみを甲 3 1 発明に組み合わせることが合理的に示唆されていると解することはできないから，甲 2 7 発明を甲 3 1 発明に適用することに容易に想到し得るとはいえない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない。」

33 原判決 7 4 頁 2 1 行目の「前記(1)イ a)のとおり」から 7 5 頁 3 行目の「である。」までを次のとおり改める。

「 前記(1)イ a)のとおり，境界線とは，凹部を形成する際に凹部と残部との間に形成が予定される線であり，明確には線となり表れないものも含むものであり，かつ，この線は，底面においてみられる残部隆起開始線ではなく，

残部の厚みがシート厚と同じ場合は，シートの表面において形成される凹部空間形成開始線，すなわち，残部と凹部との境界面のうち，底面からみて最も高い位置にある点を結んだ線をいうものである。」

34 原判決 7 5 頁 5 行目ないし 6 行目の「底面からみて最も高い位置にある点を結んだ線が境界線である。」を「底面からみて最も高い位置にある点を結んだ線が境界線であり，構成要件 1 - D の「境界線」という構成は明らかである。」と改める。

35 原判決 7 8 頁 2 3 行目ないし 2 5 行目の「傾斜とは，これらの両面の折曲部形成方向 Y に対する傾きを意味するものであるから」を「傾斜とは，残部を形成するこれらの壁面の折曲部形成方向 Y に対する傾きを意味するものであるから」と改める。

36 原判決 7 9 頁 1 9 行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。

「原告は，その他縷々主張するが，いずれも理由がない。」

第 5 結論

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