

平成九年(ワ)第二九二七号 特許権に基づく差止請求権不存在確認等請求事件
(口頭弁論終結日 平成一二年一〇月三一日)

判 決

原告
右代表者代表理事
右訴訟代理人弁護士
同
右補佐人弁理士
被告
右代表者代表取締役
右訴訟代理人弁護士
同
同
右訴訟復代理人弁護士
同
右補佐人弁理士
同
同

株式会社新亞スポーツ
【A】
近藤 誠
近藤 博
伊藤 捷雄
ダイワ精工株式会社
【B】
山根 祥 利
原山 邦 章
近藤 健 太
勝田 裕 子
的場 美 友
鈴江 武 紀
中村 昌 彦
蔵田 昌 誠
俊

主 文

- 一 原告の請求をいずれも棄却する。
 - 二 訴訟費用は、原告の負担とする。
- 事実及び理由

第一 請求

一 被告は、原告がその取引先に販売した別紙物件目録記載の魚釣用リールが被告の有する別紙特許権目録記載の特許の権利範囲に属する旨の陳述をしたり、その旨を流布してはならない。

二 被告は、原告に対し、金二〇〇〇万円及びこれに対する平成一二年一〇月二八日より支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二 事案の概要

一 争いのない事実等

1 原告と被告は、いずれも釣具の製造販売をしている会社である。
2 被告は、別紙特許権目録記載の特許を出願し、平成八年三月一三日、特許権の設定登録を得た（以下、右目録記載の特許権を「本件特許権」、その発明を「本件発明」といい、本件特許に係る明細書（甲二）を、「本件明細書」という。）。

3 本件発明の構成要件は、次のとおり分説される。

A フレーム本体に回転可能に取り付けたスプールの前方の案内筒上を、
B ハンドルの回転に連動してスプールの幅方向にトラバース運動する釣糸案内部材を備えた魚釣用リールに於て、

C 手の親指が載置可能な親指載置部を設けたサムレストで、上記フレーム本体の前部上面及び前面部を一体的に覆うと共に、

D 釣糸案内部材に対向する当該サムレストの前面部に釣糸の繰り出し窓孔を設け、

E 前記サムレストが起立した開放時に釣糸案内部材及び案内筒の上部が露出するように、サムレストを釣糸案内部材の釣糸挿通穴より下方位置のフレーム本体に前方へ向けて回転可能に枢支し、

F サムレストの前部上面をフレーム本体より前方の離間した位置に起立させると共に、

G サムレストを閉じた時にフレーム本体に係止保持する係止部を当該サムレストに設けた

ことを特徴とする魚釣用リール。

4 原告は、別紙物件目録記載の魚釣用リール（以下、「イ号物件」などとい、まとめて、「原告物件」という。）を、日本の取引先に供給していた。

5 被告は、平成八年七月から一月にかけて、原告が原告物件を供給している日本国内の取引先に対し、原告物件の販売が本件特許権の侵害に当たる旨記載した通知書を送付し、原告物件の販売の中止を求めた（以下「本件警告」という。）。

6 本件特許は、昭和六一年一月二四日に出願した特願昭六一一一三二〇九号

(以下「原出願」という。)の一部を、平成三年三月二二日に特願平三一五八七一八号として新たに特許出願したものである。

株式会社シマノは、平成八年一月二〇日、本件特許につき、特許異議の申立てをしたが、平成九年七月七日、本件特許を維持するとの決定がなされ、右決定は、同年八月二〇日に確定した。

原告は、同年二月一四日、本件特許は、分割出願の要件を欠き、その結果、出願日の遡及が認められないので、新規性を欠き無効であるなどと主張して、無効審判を請求したが、同年九月三〇日、右請求は成り立たないとの審決がされた。

原告は、右審決の取消訴訟を東京高等裁判所に提起し、同裁判所は、平成十一年六月一五日、右審決につき、分割出願の要件についての判断を誤ったものであるとして、右審決を取り消す判決を言い渡し、右判決は、同月三〇日に確定した。

特許庁審判官は、同年十二月一〇日、本件特許は、分割出願の要件を欠いているから原出願時に出願したものと同みなされず、出願日が分割出願時である平成三年三月二二日となるところ、右出願日前に公開された原出願の公開特許公報に記載された発明が、本件発明と同一の発明であるから、本件特許は、特許法二九条一項に違反して無効であるとの審決をし、この審決は、平成十二年一月二六日に確定した。

(以上の6の事実につき、甲二、六、一三、二七、二八、三一、三六ないし三八)

7 原告物件は、本件発明の構成要件BないしD及びFを充足する。

二 本件は、原告が、被告に対し、「原告物件は、本件発明の技術的範囲に属さず、また、本件特許は無効であるから、本件警告は、不正競争防止法二条一項一三号に定める不正競争行為に当たる。」と主張して、同法に基づき、原告物件が本件特許の権利範囲に属する旨の陳述、流布の禁止及び本件警告による損害の賠償を求める事案である。

第三 争点及びこれに関する当事者の主張

一 争点

- 1 原告物件が本件発明の構成要件Aを充足するか
- 2 原告物件が本件発明の構成要件Eを充足するか
- 3 原告物件が本件発明の構成要件Gを充足するか
- 4 本件警告が不正競争防止法二条一項一三号の「告知」に当たるか
- 5 虚偽事実の陳述流布をするおそれの有無
- 6 故意又は過失の有無
- 7 損害の発生及び額

二 争点に対する当事者の主張

1 争点1について

(被告の主張)

フレーム本体とは、フレームの骨格を構成する各種部材を総合して呼称するもので、原告物件の左側カバー6や右側板1bも、フレーム本体を構成する。

原告物件のスプール3は、左側カバー6に取り付けられた軸受部材26と右側板1bに取り付けられた軸受部材にスプール軸4を介して取り付けられており、また、原告物件の案内筒17は、スプール3の前方にある。

したがって、原告物件は、構成要件Aを充足する。

(原告の主張)

本件明細書において、スプールがフレーム本体の左右の側板の間に回転可能に軸着された実施例が開示され、これ以外の実施例の開示ないし示唆がないことからすると、右構成要件の「フレーム本体に回転可能に取り付けたスプール」とは、スプールがフレーム本体の左右の側板の間に回転可能に取り付けられたものを指すと解される。

原告物件は、スプール3がフレーム本体の左右の側板の間に取り付けられたものではなく、右側の側板1bの軸受部材と、左側カバー6に取り付けられた軸受部材26との間に取り付けられたものであるから、右構成要件を充足しない。

2 争点2について

(被告の主張)

原告物件は、サムレスト23が、前方に起立した開放時に、釣糸案内部材18及び案内筒17の上部が露出するように、釣糸案内部材18の釣糸挿通孔21より下方

位置のフレーム本体に、前方へ向けて回転可能に枢支されているから、構成要件Eを充足する。

本件明細書に、「釣糸案内部材18を、従来と同様、回転しない構造として、サムレスト23のみが開放回転できるようにしてもよい。」との記載があること、サムレストのみが回転するものであっても、サムレストの起立時に、釣糸挿通孔の前面と起立したサムレストの裏面との間に大きな作業スペースがあれば、リールのメンテナンスが容易に行えることからすると、サムレストの開放時にサムレストのみが回転するものが本件発明の技術的範囲に属することは明らかである。

(原告の主張)

右構成要件は、サムレストの開放時に、釣糸案内部材と案内筒が共に回転してその上部を露出し、なかんずく釣糸挿入孔が水平位置から垂直位置となって該釣糸挿通孔が上方を向くものに限定して解釈すべきである。

なぜなら、サムレストの開放時に、サムレストのみが回転する技術は、本件特許の出願前に公知であるから、釣り糸案内部材等も回転する実施例に限定して解釈すべきであるし、また、サムレストの開放時にサムレストのみが回転したのでは、リールのメンテナンスを容易に行うという本件発明の効果を奏し得ないからである。

原告物件は、サムレスト23の前方が起立した開放時に、釣糸案内部材18と案内筒17は回転せず、サムレスト23のみが回転し、釣糸挿通孔21が上方を向くことはないから、右構成要件を充足しない。

3 争点3について

(被告の主張)

原告物件は、サムレスト23の左右の係止部37、37がフレーム本体にある左側カバー6及び7に設けられた係止部6a、7aに係止して保持されているから、構成要件Gを充足する。

左右側カバー6及び7が「フレーム本体」に含まれることは、本件明細書の実施例において、カバー8にサムレストに係合している構成が示されていることから明らかである。

(原告の主張)

原告物件は、サムレスト23が、フレーム本体に係止保持されるのではなく、フレーム本体ではない右側カバー7と左側カバー6に係止されるから、右構成要件を充足しない。

4 争点4について

(原告の主張)

原告とその取引先との契約は、取引先からの発注に基づき、原告が自ら定めた規格により製造した原告物件を取引先に供給するというものである。

したがって、原告の取引先に対してされた本件警告は、第三者に対する「告知」に当たり、原告の営業上の信用を害するものである。

(被告の主張)

不正競争防止法二条一項一三号の「告知」には、侵害行為者に対する警告は含まれないところ、原告の取引先は、侵害行為者である。

本件警告の対象となった製品は、いずれも原告がその取引先にOEM契約に基づき供給しているものであって、当該取引先の製品であるから、本件警告によって、原告の信用が害されることはない。

5 争点5について

(原告の主張)

被告には、原告物件が本件特許の権利範囲に属する旨の陳述、流布をするおそれがある。

(被告の主張)

本件特許は無効となったから、今後、被告が、原告物件が本件特許の権利範囲に属する旨の陳述、流布をすることはあり得ない。

6 争点6について

(原告の主張)

本件特許は、原出願を分割出願したものであるが、被告は、本件特許の分割出願において、原出願にない新規事項を意図的に取り入れた。したがって、被告は、右分割出願が認められず、その結果、本件特許が無効になることを知っていたか、又は、知り得べきであった。よって、被告には、不正競争行為につき故意又は過失がある。

(被告の主張)

本件警告は、当時は有効と認められていた本件特許権を侵害するという内容である。また、本件特許は、審決取消訴訟で、分割出願の要件が存することを否定されたが、右取消しの対象となった特許庁の審決では、右要件の存在が認められていたのであり、判断が微妙な事案であった。したがって、被告が、本件警告時に、本件特許を有効と信じていなかったとか、有効と信じたことにつき過失があったとはいえない。

7 争点7について

(原告の主張)

(一) 原告は、本件警告により、平成九年四月九日以降平成一二年一月二六日までに、合計で二六五四万〇九八八円の得べかりし利益を失った。

(二) 原告は、本件警告により、原告の取引先から原告物件の返品を受け、これにより、二一五七万七八七二円の損害を被った。

(三) 原告は、本件警告により、営業上の信用を失い、無形の損害として、三〇〇〇万円の損害を被った。

(四) 原告は、右損害合計額のうち二〇〇〇万円の支払を求めるものである。

(被告の主張)

原告の右主張は争う。

第四 当裁判所の判断

一 本件警告の内容が、「虚偽事実」に当たるかについて

1 争点1及び3について

(一) フレームとは、運動する機械を保持する固定部分を意味する(岩波書店広辞苑第四版)から、原告物件において、左側カバー6、右側カバー7及び右側板1bは、いずれもフレーム本体の構成部分であると認められる。

原告は、本件明細書の実施例の記載から、原告物件の左側カバー6及び右側カバー7はいずれも構成要件A及びGの「フレーム本体」に当たらないと主張するが、本件特許請求の範囲の記載にこのような限定はなく、むしろ、証拠(甲二)によると、本件明細書の【0022】において、構成要件Gの「フレーム本体に係止保持する」サムレストの実施例として、サムレストがカバーに係止保持される技術が開示されていることが認められるから、右主張は、これを採用することができない。

(二) 原告物件は、スプール3が、左側カバー6に取り付けられた軸受部材26と右側板1bの軸受部材とに、スプール軸4を介して回転可能に取り付けられ、その前方に案内筒17があるから、構成要件Aを充足する。

(三) 原告物件は、サムレスト23を閉じたとき、その係止部37、37が、右側カバー7に設けた係止部7a及び及び左側カバー6に設けた係止部6aに係止保持されるから、構成要件Gを充足する。

2 争点2について

原告は、構成要件Eについて、従来技術や本件発明の効果に照らすと、サムレストの前方が起立した開放時に、釣糸案内部材と案内筒が共に回転してその上部を露出し、なにかんづく釣糸挿入孔が水平位置から垂直位置となって該釣糸挿通孔が上方を向くものに限定して解釈すべきであると主張する。

しかしながら、本件特許請求の範囲の記載にこのような限定はなく、むしろ、証拠(甲二)によると、本件明細書に、「釣糸案内部材18を、従来と同様、回転しない構造として、サムレスト23のみが開放回転できるようにしてもよい。」

(5欄三四ないし三六行)との記載があることが認められる。

また、証拠(甲二、三)によると、本件発明は、釣糸が絡んだ場合に釣糸のほぐし作業がし難い、釣糸に付着していたゴミや砂、塩分、異物等が落下して案内筒等に付着した場合にそれらの除去作業が面倒であるなどの、メンテナンスに関する従来技術の問題点を、「サムレストが起立した開放時に釣糸案内部材及び案内筒の上部が露出するように、サムレストを釣糸案内部材の釣糸挿通穴より下方位置のフレーム本体に前方へ向けて回転可能に枢支し、サムレストの前部上面をフレーム本体より前方の離間した位置に起立させる」(構成要件E、F)ことによって、釣糸案内部材の周辺の上部と前部に大きなスペースができるようにして、解決したものであること、従来技術は、サムレストの開放時に、サムレストのみが回転し、釣糸案内部材や案内筒は回転しないものであったが、サムレストが、リール本体の前面上部に位置するため、右のようなメンテナンスに関する問題点を有していたこ

と、以上の事実が認められる。そうすると、従来技術が存することを理由として、原告が主張するように構成要件Eを限定解釈すべきであるとは認められない。また、構成要件E、Fの構成を有していれば、本件発明の作用効果を奏することができると認められるから、作用効果に照らしても、原告が主張するように構成要件Eを限定解釈すべき理由はない。

したがって、原告の右主張は、これを採用することができない。

原告物件は、サムレスト23が、前方に起立した開放時に釣糸案内部材18及び案内筒17の上部が露出するように、釣糸案内部材18の釣糸挿通孔21より下方位置の左右側板1a、1bに、前方へ向けて回転可能に枢支されているから、構成要件Eを充足する。

3 以上によると、原告物件は、本件特許の構成要件を全て充足する。

しかしながら、前記第二の一六のとおり、本件特許は、平成十一年一月二〇日付け審決によって無効とされ、右審決は、平成十二年一月二六日に確定したから、原告物件の販売は被告の特許権を侵害していないことになる。したがって、本件警告の内容は、客観的には「虚偽の事実」に該当する。

二 本件差止請求について

前記認定のとおり、被告は、本件特許が無効とされる前に、本件発明の構成要件を全て充足する原告物件の販売について、それが本件特許権の侵害に当たるとの警告をしたものであるが、本件特許を無効とする審決が確定した以上、被告が、今後、原告物件の販売が本件特許権の侵害に当たる旨の陳述、流布をするおそれがあるとは認められない。

したがって、本件差止請求は、その余の点を判断するまでもなく、理由がない。

三 本件損害賠償請求について

1 被告の故意又は過失の有無について判断する。

(一) 前記第二の一六の事実証拠（甲二、六、二七、二八、三一）を総合すると、本件特許は、前記第二の一六のような経過で、それを無効とする審決が確定したこと、無効の理由は、分割出願の要件を欠いているから原出願時に提出したもののみならず、その結果、出願日が分割出願時となること、右出願日前に出願公開された原出願の公開特許公報に記載された発明が、本件発明と同一の発明であるから、本件発明は新規性を有しないというものであったこと、分割出願の要件を欠いている理由は、原出願の出願時の明細書及び図面（以下「原明細書及び図面」という。）には、サムレストが釣糸案内部材とともに一体として回転する構成のみが開示されていたのに対し、分割出願後の明細書には、サムレストが釣糸案内部材とともに一体として回転する構成のみならず、サムレストのみが回転し、釣糸案内部材は回転しない構成が含まれているから、本件発明は、原明細書及び図面に記載のなかった事項が含まれているというものであったこと、以上の事実が認められる。

(二) 原告は、被告は意図的に分割出願の要件を欠く出願をしたのであるから、本件特許が無効であることの認識があったと主張するが、被告が意図的に分割出願の要件を欠く出願をしたことを認めるに足る証拠はない。

(三) そこで、被告に過失が存するかどうかについて判断する。

前記一で認定した事実証拠（甲六）を総合すると、サムレストのみが回転し、釣糸案内部材は回転しない構成は、従来技術として存在したこと、サムレストが釣糸案内部材とともに一体として回転する構成のみならず、サムレストのみが回転し、釣糸案内部材は回転しない構成であっても、本件発明の構成要件E、Fのような構成をとれば、従来技術におけるメンテナンスが困難であるという問題点を解決することができること、原明細書には、「サムレストを従来と同様な方式とし、釣糸案内部材のみを開放回転できる方式としても良い」との記載があったこと、以上の事実が認められ、これらの事実を照らすと、被告が、分割出願をするに際して、原明細書に、サムレストのみが回転し、釣糸案内部材は回転しない構成も含まれていると考えたとしてもやむを得ない事情があったといえることができる。

また、前記第二の一六のとおり、本件特許は、いったんは特許庁により設定登録され、特許異議事件においても特許が維持され、特許無効審判事件においても、平成九年九月三〇日にされた特許庁の審決（東京高等裁判所の判決によって取り消されたもの）では、原明細書に、サムレストのみが回転し、釣糸案内部材は回転しない構成も含まれているとして、分割出願の要件が存することを認めて、右請求は成り立たないとされたのであるから、本件特許において、分割出願の要件の存否の判断

は、微妙なものであったというべきである。

そうすると、被告が、本件特許が分割出願の要件を欠き、その結果無効であるとの認識をもたなかったとしても、それについて過失があるとは認められない。

2 以上によると、本件警告をするに当たり、被告に、不正競争行為についての故意又は過失があったとは認められないから、本件損害賠償請求は、その余の点を判断するまでもなく、理由がない。

四 よって、原告の本訴請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第四七部

裁判長裁判官 森 義 之

裁判官 岡 口 基 一

裁判官 男 澤 聡 子

別紙物件目録 イ号図面 ロ号図面

別紙特許権目録

登録番号	第二五〇〇八一五号
分割の表示	特願昭六一一一三二〇九号の分割
発明の名称	魚釣用リール
出願日	昭和六一年一月二四日
分割出願日	平成三年三月二二日
登録日	平成八年三月一三日
特許請求の範囲	

「 フレーム本体に回転可能に取り付けたスプールの前方の案内筒上を、ハンドルの回転に連動してスプールの幅方向にトラバース運動する釣糸案内内部材を備えた魚釣用リールに於て、手の親指が載置可能な親指載置部を設けたサムレストで、上記フレーム本体の前部上面及び前面部を一体的に覆うと共に釣糸案内内部材に対向する当該サムレストの前面部に釣糸の繰り出し窓孔を設け、前記サムレストが起立した開放時に釣糸案内内部材及び案内筒の上部が露出するように、サムレストを釣糸案内内部材の釣糸挿通穴より下方位置のフレーム本体に前方へ向けて回転可能に枢支しサムレストの前部上面をフレーム本体より前方の離間した位置に起立させると共に、サムレストを閉じた時にフレーム本体に係止保持する係止部を当該サムレストに設けたことを特徴とする魚釣用リール。」