

副本直送

平成17年(ワ)第123号 特許権等侵害行為差止等請求事件
原告・仙台工業株式会社
被告・株式会社中央オート外

答 弁 書

平成17年3月1日

東京地方裁判所 民事29部 御中

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10-28 フジボウ会館ビル6階
松本法律事務所(送達場所) 電話:03-5211-7252 F A X :03-5211-7260
被告ら訴訟代理人弁護士 松本直樹(印)

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-13 芝エクセレントビル8階
安江法律事務所 電話:03-5401-1471 F A X :03-5401-1474
被告ら訴訟代理人弁護士 石川美津子(印)

〒153-8904 東京都目黒区駒場4-6-14 5号館
東京大学先端科学技術研究センター202号室
渡部俊也研究室 電話:03-5452-5333
被告ら訴訟代理人弁理士 上條由紀子(印)

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-6-1 21東和ビル4階
羽切特許事務所 電話:03-5213-0611 F A X :03-5213-0677
同補佐人 弁理士 羽切正治(印)

1. 請求の趣旨に対する答弁

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

2. 請求の原因の認否

2.1 当事者

「第1 当事者」の主張を認める。

2.2 原告の特許権など

「第2 原告の特許権及び意匠権」のうち、1の特許権(特許番号第201342

5号)および意匠権(意匠登録番号第764980号)の各登録が主張のようにあること、2の原告と被告中央オートとの間で「共同開発契約」があったことを認める。後者について原告は本件特許等と「無関係」と主張するが、否認する。後述のとおり、原告の悪路脱出具は、被告中央オートの提案に端を発している。

2.3 被告らの行為

「第3 被告らの行為」の主張を認める。ただし、製品名「オートヘルパー」を製造しないし販売していることを認めるものではあるが、その構成について原告の主張しているところを認めるものではない。また、後述のとおり、被告製品は原告の本件特許の技術的範囲に属さずまた本件登録意匠に

類似しないものであり、原告の権利を侵害しない。

2.4 被告製品と技術的範囲

2.4.1 全体の認否

「第4 被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属すること」については、「1 本件特許発明」の主張を認め、「2 被告製品」および「3 本件特許発明と被告製品との対比」の各主張を否認する。被告製品には、「案内板」および「溝」が無い。被告製品は、クレームのこれらの要件を具備しないもので、本件特許の技術的範囲に属さない。

そもそも、原告による被告製品の説明は、本件クレームの用語のとおりで、実際に即しておらず基本的に不適切である。被告らは、物件目録記載の製品を製造および販売していること、および原告提出の図面がその外観を大凡示していることを認めるが、以下に詳述するように、構成についての原告主張は正しくなく、被告製品は本件クレームの要件に合致しない。

2.4.2 各要件にかかる主張について

被告製品は、要件Aの「自動車等の車輪を案内する合成樹脂製案内板」を備えない。

原告も認めるように、被告製品は全体が格子状になっており、「板」を備えていない。板に穴を開けたのではなく、斜めの格子を構成して出来ているものである。すなわち、被告製品には「案内板」はない。この点で要件Aを充足しない。

要件Bは「該案内板に 少なくとも一つの溝部と その幅方向両側から外側に向かって延出する係止突部とが該案内板と一体的に設けられていること。」であるが、まず上記のように「板」の点で当たらない。

また、原告が「溝」と主張している部分は、両側の壁に挟まれてはいるが、底板がなく（格子が入って支えているだけ）、また明細書の説明に対比して（後述）、本件特許に言う「溝」ではない。

要件Cの「前記溝部は 案内板の長手方向に沿って延びるとともに、その幅方向両側の長手方向に沿って前記案内板の表面から裏面側を越えて下方に向けて形成された側壁を含んで構成され、かつ、係止突部で落とされた雪や泥等を収容あるいは排出するに十分な幅及び深さとされていること。」も、「溝部」が上記のように当たらない。

2.4.3 案内板の無いことについて補足

上記のように、「案内板」を前提とする本件特許に対して、被告製品の構造は基本的に違っている。

本件特許では、案内板によって、下の雪の影響を阻止することが前提となっている。その上で、案内板に溝部などを付け加えて、そこに雪を収容するなどしている。こうした雪の収容などの意味があるのは、案内板が下の雪を入れない構造だからこそである。

これに対して被告製品では、全体が格子状であって、板として雪を阻止する箇所がない。また、逆にタイヤから落ちた雪も、自由に落ちて外に出ることが出来る構造である。雪を収容する溝を設けるべき前提に欠けているのである。

添付の被告説明図1は、原告主張の原告自身による実施品と被告製品とを対比したものであるが、いかに違うかが良く理解できよう。

2.4.4 「溝」などについて補足

「溝」の点は、以下の状況からも該当し

ない。

被告製品は全体が格子であり、「溝」と主張されているものもそうした格子の一部に過ぎない。その底に当たるべき箇所は抜けていて（一部が格子でつながっていて支えているだけである）、「溝」ではない。

また、本件明細書によれば、溝を設けるについて「落とされた雪や泥等を収容するに十分な深さ」とするなどとしており、かかる要件はクレーム中にも記されている。そもそも「溝」を設ける趣旨はここにある。

しかるに被告製品では、当該箇所は底が無いから雪が出入り自由である。タイヤから落ちた雪の「収容」が問題となることはない。このように、本件発明の前提とするところを欠いており、本件発明に言う「溝」を備えてはいないというべきものである。

こうした相違は、僅かなものと見える面もある。しかし、本件特許は、各種の悪路脱出具が既に存在する中で、僅かな違いを以て成立した特許なのである（そもそもその有効性も疑問であり、その点の主張は追って補充する）。しかも、その内容は、プラスチック製であるので、軽量かつ自動車のタイヤを損傷しない、溝部を設けていて落とされた雪や泥等を収容するに十分な深さとなっているので、滑らない、というだけのものである。原告が考え出したのは、せいぜいクレームに規定された構造どおりのものだけなのであり、それを超えて権利を認めるべきものではない。

2.4.5 先行例との関係

先行技術との関係からいっても、被告製品は本件特許の技術的範囲に属するものとはなり得ない。

乙1は、本件特許の審査過程（拒絶理由通知書、乙4）でも検討された先行の公開

公報（実開昭48-21337）の願書マイクロフィルムであるが、その図面を見れば明らかなように、被告製品と同様の格子状構造の悪路脱出具が開示されている。仮に原告主張のように、被告製品が本件特許の技術的範囲に属するというなら、この先行技術もそれに含まれることになり、非新規で無効ということになるはずである。

正しくは、いずれも技術的範囲に属さない。格子状で、「案内板」に当たらず、「溝」を備えるものでもないからである。

なお、「溝」の点について、この先行例では複数の凹みがあるわけではないが、両側の縁に盛り上がりはある（8の番号が付されている部分）。被告製品に溝があると見るのであれば、乙1でもこれが「側壁」（要件C）に当たり得る。また、タイヤがこの縁の中に入り込むため、格子部に接することになり、溝が「雪や泥等を収容あるいは排出するに十分な幅及び深さ」（これも要件C）というのに当たらないという議論もあり得るが、この点も、乙1でも被告製品でも、接地部が格子状であるため、雪や泥は出入り自由であって、初めから「雪や泥等を収容あるいは排出」というのは問題とならない点で同じである。

乙4の拒絶理由通知では、乙2および乙3として提出する先行例も指摘されており、これらもそれぞれに相当に本件特許に似通っている。本件特許は、こうした先行例との僅かな相違を以て認められたものであり、極めて限られた技術的範囲を有する。被告製品はこれと相違している。

2.5 意匠権

「第5 被告製品の意匠が本件登録意匠に類似すること」の主張を否認する。被告製品は、原告の本件登録意匠に類似しない。

本件意匠は、CC断面端面図（公報の末

尾の図面)に明らかなように、溝が有底の構造である。対して被告製品は、格子状の構造であり、この点でまったく違っている。

原告は、「基本的構成態様」が共通などといって類似と主張するが、当たらない。共通な点は、悪路脱出具として当然の形状のみである。悪路脱出具自体は既存のものなのであるから、そうした当然の形状を共通にしているからといって、本件登録意匠に類似と評価するべきものではない。

本件登録意匠の形状は、そもそも特徴に乏しいものであるが、敢えて言えば、有底の溝やその関連部分に特徴がある。被告製品は、全体が格子状であり、溝と言われる部分も底抜けであって、見た目にまったく違っている。登録意匠に類似ではない。

2.6 差止請求権など

「第6 差止請求権及び廃棄請求権」の主張を争う。

2.7 損害

「第7 原告の損害」の主張を否認する。

原告は特許法102条1項を主張するが、当たらない。被告製品が無くても、それで原告製品が売れたものではない。そもそも本件は非侵害であるが、たとえそれをおいても、原告には逸失利益が存在せず、損害賠償請求には理由が無い。原告は特許法102条1項および意匠法39条1項を主張するが、たとえ被告製品がなくてもその分の販売は出来なかったものであり、賠償を請求できない。

原告と被告の間では、当初は原告への製造委託を予定して共同開発をしたものの結局は製造を委託するに至らなかったという経緯があるが、その破綻の一因は、原告の製造能力が不十分で、それを増強すること

も拒んだことにある。それなのに、特許法102条1項等による損害額を主張するのは矛盾である。条項は「特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において」としており、こうした経過からして、認められ得る逸失利益はない。

2.8 損害賠償請求権など

「第8 損害賠償請求権」および「第9 まとめ」の主張ないし請求をいずれも争う。

3. 被告の主張

そもそも、原告と悪路脱出具との関係は、被告中央オートが原告に悪路脱出具の製造を提案したことに始まる。そして、共同開発を試みたが結局は物別れに終わった。こうした経緯からいって、原告が悪路脱出具について広汎な技術的範囲を有する特許権を得るべき道理がない。被告製品はその技術的範囲に属さないし、以下に主張するように、本件特許は冒認出願によるもので無効である。

3.1 冒認出願ゆえに無効

以下に詳述のとおり、冒認または共同出願違反により本件特許は明らかに無効であり、本訴請求は権利の濫用として許されない。被告製品の基本形状は、乙8の「デザイン設計書」に従ったものである。乙8は、被告側（厳密には被告中央オートの子会社である訴外グランド企画）が作成し、原告に渡したものであり、原告はその後に本件特許の出願をした。こうした経緯から、被告製品が仮に本件特許の技術的範囲に属するというなら、本件特許の出願は冒認ないし特許法38条違反である。

3.1.1 被告の提案による開発

原告も認める「共同開発契約」（乙5）

は、被告中央オートからの原告に対する提案に基づいて、被告中央オートが原告に対して製造を委託する予定で製品開発をする内容で締結されたものである。かかる共同開発は、結局は製造の条件などが折り合わなかったために、原告への製造委託をするには至らなかった。しかし、とにかく、被告中央オートの方から悪路脱出具の開発などを原告に対して提案したものであり、すべてはそれを端緒としている。

悪路脱出具は、基本的に被告側が提案したものである。原告は、「合成樹脂製品の開発・製造・販売等を業とする株式会社」（訴状の請求原因の第1の1）なのであり、プラスチックの扱いに付いての知見はあっても、悪路脱出具についての経験は持ち合わせていない。悪路脱出具についての情報は、基本的に被告側からのものである。

3.1.2 被告からの開示内容と冒認出願ないし38条違反

本件特許についての原告の出願は、被告の提供した情報を内容とするもので、冒認出願である。

2000年7月に被告中央オートは、悪路脱出具の既存の製品および市場の調査を実施し、市場において新規な構造および機能の悪路脱出具に需要があることを認識した。調査結果報告書（乙6）にまとめられている。そこで商品化を企画した（乙7・企画書）。同年8月には、中央オートは、子会社である訴外・グランド企画に対し、上記調査結果報告書と商品化企画書を提供し、新規な構造及び機能の悪路脱出具のデザイン設計、要求仕様の策定、開発・製造委託先の選定等を委託した。グランド企画は、2000年9月、ポリカーボネートを原材料として射出成形して製造することを想定して、新規な構造の悪路脱出具のデザイン設計図（乙8）、要求仕様書（乙9）、開発・製造元リスト（乙10）等を作成し、被告中央オートに

対し納入した。

中央オートは、樹脂加工の経験を有する企業の協力が必要と考え、原告（仙台工業）に共同開発を持ちかけた。2000年10月1日に、原告と被告中央オートとの間で「共同開発契約」（乙5）が締結され、これに基づいて中央オートは原告へ情報開示をした。その内容は、上記のデザイン設計書（乙8）・要求仕様書（乙9）である。

本件特許の内容は、基本的に悪路脱出具の形状であり、被告が情報提供したものである。特に、原告主張のように広汎な技術的範囲とするなら、その様な抽象的な内容はまさに被告がデザイン設計書（乙8）をもって教示したことである。その場合には、被告の担当者が発明者であって、原告に対して特許を受ける権利を移転してはならず、原告の出願は冒認出願であってかかる本件特許は明らかに無効である。

もっとも、本件明細書は、デザイン設計書（乙8）に記された形状そのものだけではないところもある。もしもそうした点にも発明内容があるというならば、本件出願のための特許を受ける権利は、被告の担当者と原告またはその担当者との共有にかかることになる。その場合には、特許法38条に従い、共同で特許出願するべきものであるが、原告は単独で出願しているから、かかる本件特許はやはり明らかに無効である。

3.1.3 共同開発契約との関係

共同開発契約書（乙5）の5条で、共同開発の成果物は「共有」と規定されており（1項）、また、2項で「他方当事者と協議のうえ共同で出願する」とされている。原告による本件特許の出願は、こうした協議が無くなされており、契約に違反するし、明らかに上記主張のとおり冒認ないし38条違反に当たる。

3.1.4 デザイン設計書(乙8)との比較

添付の説明図2に示すように、乙8のデザイン設計書には、被告製品の基本的な構造が示されている。仮に被告製品が本件特許の技術的範囲に属するというならば(原告主張のように)、むしろ、本件特許は乙8のデザイン設計書を内容とするものということになり、冒認ないし38条違反で無効だというのが被告の主張である。

ただし、このデザイン設計書の図面は、厚さについてはっきりしないところがあるが、合理的に理解すれば、縦方向の部分にも厚さ(上下の方向の厚さ)があるものを示しているはずである。デザイン設計書の図面では、横の黒線が見られ、その上のところは、その厚さの側面を示しているはずである。

3.2 先使用权

仮に、被告製品が本件特許発明の各構成要件を充足し、もしくは、本件登録意匠に類似するとしても、以下のとおり、被告中央オートは、被告製品につき、本件特許及び本件登録意匠の出願日(2001年3月1日)前に、その発明及び意匠を完成し事業の準備を行っていたものであり、先使用权が認められる。

3.2.1 デザイン設計図(乙8)の作成

上記3.1.2で述べたように、被告中央オートは、2000年7月から市場調査等を行い(乙6の市場調査等の報告書)、新規な悪路脱出具に需要があることを確認すると、同年9月1日には子会社であるグランド企画に、デザイン設計書(乙8)・要求仕様書(乙9)および開発製造元リスト(乙10)を作成させた。

乙8のデザイン設計図には、被告製品の基本的な構造が既に表示されている。すな

わち、全体が格子状の構造で出来ていて、タイヤに接する部分が、比較的緩やかな傾斜の第1部分と比較的急な第2部分からなっており、これらの内部には長手方向に沿って離間して形成された5つの支持壁を持つ構造である。

3.2.2 本件特許との関係

乙8の示す装置は、仮に被告製品が本件特許の侵害品だとするならば、同様に本件特許の技術的範囲に属することになる。

なお、既述のように原告はもともと悪路脱出具とは無縁の企業であり、この乙8などの情報を被告から提供されてから後にこうした装置に関与するようになって本件出願をしたものである。こうした前後関係から当然のことながら、被告中央オートもグランド企画も、仮に原告が本件発明をしたとしてもそれを知らないで乙8を作成したものである(事実はむしろ、原告がこれを情報提供されて無断で出願したものであり、そのために本件特許は無効であること既に主張のとおりであるが、ここでは仮にそうではないとしても先使用权が認められることを主張する)。

3.2.3 事業の準備

本件特許および登録意匠の出願日は2001年3月1日であるが、デザイン設計書(乙8)や要求仕様書(乙9)は2000年9月1日に作成された。これらの作業のためには相応の投資がなされた。

2000年10月1日には、乙8に基づく製品化を行うため、樹脂加工の経験を有する原告との間で、共同開発契約(乙5)を締結した。これは名称は「開発」ではあるが、樹脂を扱う経験を有する原告とともに、樹脂での製造を進めようという趣旨による。悪路脱出具の形状については既に基本的に完成済みであり、それを樹脂専門の他者(たまたま原告)を使ってではあるが、ただちに製造しようというものである。

このように、被告中央オートは、乙8に開示されている発明および意匠につき、即時実施の意思を有していたもので、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様と程度において表明されていた。すなわち「事業の準備」がなされていたとすることができる。

3.2.4 上記事業の目的の範囲内に属する

上記のとおり、乙8のデザイン設計図には被告製品の基本的な構造が開示されている。なお、乙8のデザイン設計図と比較すると、被告製品では、補強度を増すため、長手方向に沿って離間して形成された5つの支持壁上（縦方向の肉厚のリブ上）のリブの数が増やされているが、その基本的構成は両者で異なることはない。

したがって、被告製品は、乙8のデザイン設計図に具現化された技術的思想に含まれるものであり、その意匠も、乙8のデザイン設計図と同一もしくは類似であるから、上記事業の目的の範囲内に属する範囲内に属するものと言えることができる。

3.3 反訴請求(不正競争として)の予定

原告は、訴状で自ら主張するように、平成13年(2001年)10月頃から悪路脱出具(製品名「スノーヘルパーS」)を製造販売しているが、これは被告製品を模倣したものであり、不正競争行為である。反訴を提起する予定である。

4. 証拠方法

乙第1号証 実開昭48-21337の願書マイクログフィルム
乙第2号証 実公昭48-33854
乙第3号証 実開昭53-140247の願書マイクログフィルム

乙第4号証 拒絶理由通知(本件特許の審査経過)

乙第5号証 共同開発契約書

乙第6号証 調査結果報告書

乙第7号証 企画書

乙第8号証 デザイン設計書

乙第9号証 要求仕様書

乙第10号証 開発・製造元リスト

5. 付属書類

訴訟委任状 2通

補佐人選任届 1通

乙号証写し 各1通

証拠説明書

副本および原告用の乙号証写しを直送する。

以上

(説明図1および同2添付)

(訴訟委任状と補佐人選任届についてはここでは省略)

説明図1 (答弁書添付、本文の2.4.3項など参照)



右は、原告による実施品である。右上は、タイヤに接する面（使用状況での上面）が表になっている図であり、右下はその裏面である。

この構造では、まさに、雪を受け容れる「溝」が存在することがよく分かる。



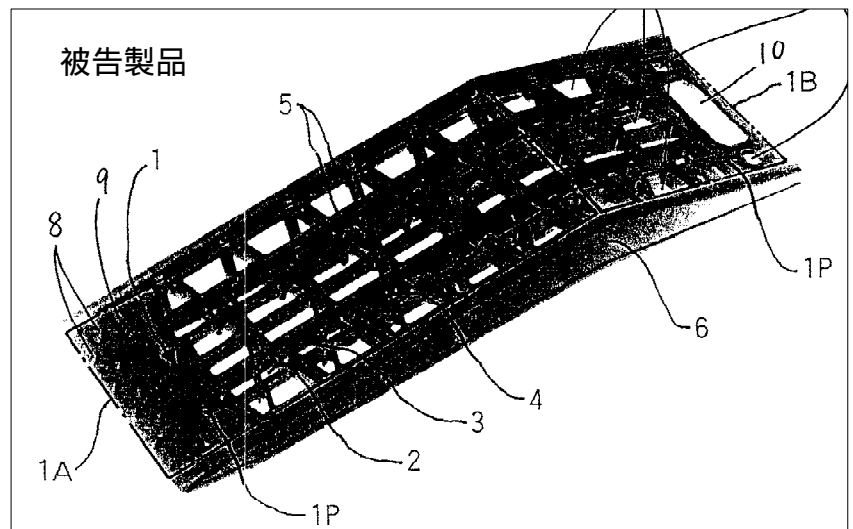
右は、被告製品の写真である。見るとおり、大部分が透けていて、斜格子状の骨組みがあるだけである。

上の実施品に見るような、特に溝として働く箇所はない。

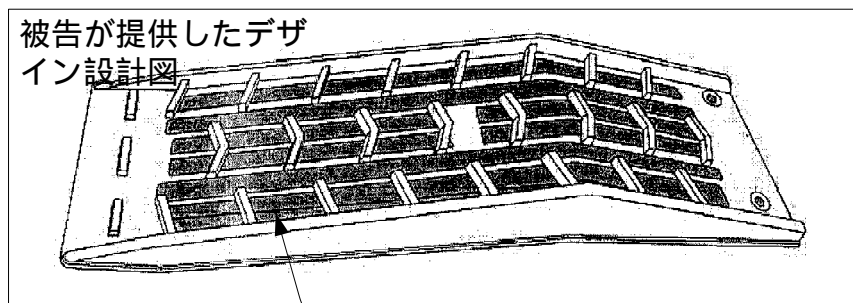


説明図2 (答弁書添付、本文の3.1.4項など参照)

右は、訴状添付の物件目録の第4図である。被告製品がこうした外観のものであることは認める。

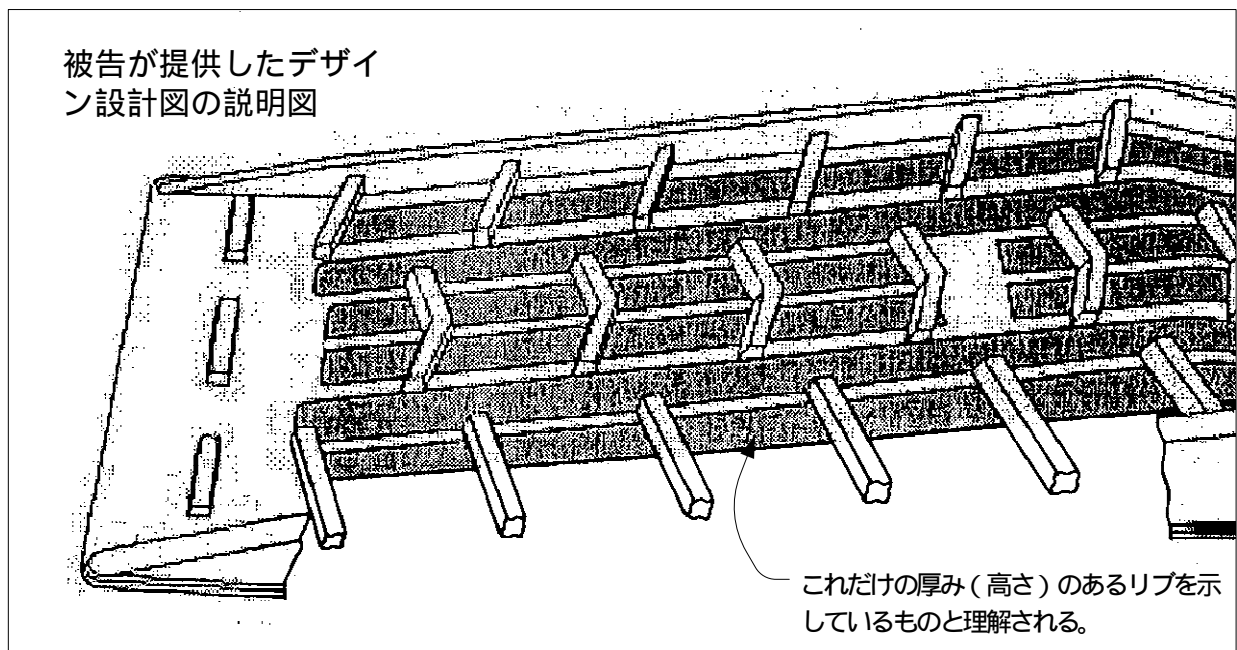


右は、乙5のデザイン設計図の図面である。上の図の被告製品の形状は、これを基本としている。ただ、厚みがどれだけあるのかわかりにくい図になっているが、右で矢印し、また下に一部を除いて見易くした図で説明多様に、肉厚のリップを示していると理解される。



ここに、横方向に黒線が見える。この線の上の部分は、縦方向リップの側面であることを示している。この部分を、下の図では見易くした。

下は、乙5のデザイン設計図の図面の一部を、手前側の側面の一部を除く形にして見やすくしたものである。



これだけの厚み(高さ)のあるリップを示しているものと理解される。