

[事例問題 1] (50点)

【問題】

問1 起案

被告訴訟代理人の立場に立って、別紙1（訴状）、別紙2（甲第1号証・特許登録原簿謄本）、別紙3（甲第2号証・特許公報）、別紙4（答弁書）、別紙6（被告代表者の言い分）に基づいて、別紙5（被告第1準備書面）の空欄1～4に記載すべき文章を起案してください。

なお、以下の注に留意してください。

注1 現在施行されている法令と現在存在する全ての判例を前提に起案してください。

注2 この問題の事例は、架空の事案であって、実際の事件ではありません。

問2 小問

(1) O社は製品Aを製造し、P社はO社より製品Aを仕入れ販売していた。製品Aを製造又は販売することは、甲特許権を侵害するものであった場合に、以下の問いに答えてください。ただし、各問いは独立したものとします。

ア Q社及びR社が甲特許権を共有（持分均等）している場合であって、R社が、O社及びP社に対して甲特許権に基づく差止請求を行うことを望んでいない場合において、Q社が甲特許権に基づきO社及びP社に対して製品Aの販売等の差止請求を行うことができるかについて、結論とその理由を解答してください。

イ 甲特許権の特許権者であるQ社が、P社に対して甲特許権侵害を理由とする損害賠償請求をしたところ、P社の代表取締役Sは、損害賠償請求の対象となった時期の製品Aについては、同製品Aの仕入れ、販売の担当者であるP社の従業員Tに対して、製品Aの仕入れ、販売を中止するように指示していたが、従業員Tは、Sの指示に反してP社名義で仕入れ独断で販売したものであり、P社にその責任はないと反論した。Q社は、Tの独断による侵害行為についても、P社に対して損害賠償請求することができるか。結論とその理由を解答してください。

ウ P社は、その100%子会社であるO社に対して製品Aの製造を委託し、P社はO社より製品Aを全量仕入れて販売していた。O社が製品Aを製造、販売したことによって得た利益は1000万円であり、P社が製品Aを仕入れて販

売したことによって得た利益は2000万円であった。甲特許権の権利者が、O社及びP社に対して、特許法第102条第2項の損害額の推定規定を用いて、連帯して3000万円の損害賠償請求をするために考えられる法律構成とその理由を解答してください。

(2) 原告を甲、被告を乙とするα特許権（以下「本件特許権」という。）の移転登録手続請求訴訟において、本件特許権譲渡の契約を締結した事実を証する書証として、原告から甲第1号証の「特許権譲渡契約書」が提出された。

この甲第1号証には、「乙は、甲に対し、平成26年12月1日、代金3000万円で本件特許権を譲渡する。」旨の記載があり、末尾には、甲の記名押印とともに乙の記名押印がある。

これに対する乙の見解は、①上記同日、本件特許権を担保に金銭消費貸借契約に基づき返済期限を平成27年12月15日として乙が甲から300万円を借り受けたものである、②甲第1号証を見たことはなく、乙の記名部分にある印影は乙が押印したものではない、③ただし、甲第1号証にある印影自体は乙の実印の印影であることに間違いはない、というものであった。

以上を前提に、以下の各問いに解答してください。

ア 裁判所から、甲第1号証について認否を求められた場合、乙は、この書証の成立について、と認否をすることになる。

また、裁判所から、甲第1号証の乙名義の印影の成立について認否を求められた場合、乙は、と認否をすることになる。

さらに、裁判所から、乙の実印の印章によって顕出される印影との同一性について認否を求められた場合、乙は、この印影の同一性について、と認否をすることになる。

上記文章中の空欄a～cに、「認める」、「知らない（不知）」、「否認する」の中から適切な語を選んで解答してください。

イ 裁判所は、甲第1号証にある印影は、乙の実印によるものであるとの心証を形成したが、甲・乙は互いに主張をするのみで、乙がその意思に基づいて押印したものであることの立証はなされなかった。

この場合、裁判所は、甲第1号証の成立についてどのように判断するか。

甲第1号証の成立について、「認める。」・「認めない。」のいずれかで答え、そのように解答した理由を簡潔に述べてください。

ウ 甲は、自らの主張を補強するために、「平成26年12月以後のライセンス料は甲にお支払ください。」と記載された本件特許権のライセンシー宛ての乙名義の通知書を甲第2号証として証拠提出した。乙は、弁論期日において、甲第2号証が真正に成立したものであることを争わない旨の陳述をした。しかしながら、裁判所は、証拠調べの結果から、甲第2号証が真正に成立したものであるとは認められないとの心証を形成するに至った。

この場合、裁判所は、甲第2号証の文書の成立の真正を否定して判決を下すことができますか。「できる。」・「できない。」のいずれかで答え、そのように解答した理由を簡潔に述べてください。

訴 状

平成27年8月3日

東京地方裁判所民事部 御中

原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 太 郎 印
同 弁理士 乙 田 次 郎 印

〒〇〇〇〇—〇〇〇〇 東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号

原 告 甲島株式会社

上記代表者代表取締役 甲 島 一 郎

〒〇〇〇〇—〇〇〇〇 東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇ビル〇階

甲野法律事務所（送達場所）

電 話 03 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇

FAX 03 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇

原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 太 郎 印

〒〇〇〇〇—〇〇〇〇 東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇ビル〇階

乙田特許事務所

電 話 03 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇

FAX 03 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇

同 弁理士 乙 田 次 郎 印

〒〇〇〇〇—〇〇〇〇 京都市南区〇〇町〇丁目〇番〇

被 告 丙塚工業株式会社

上記代表者代表取締役 丙 塚 二 郎

特許権侵害差止等請求事件

訴訟物の価額 金 〇〇〇〇円

貼用印紙額 金 〇〇〇〇円

第1 請求の趣旨

- 1 被告は、別紙被告物件目録1及び2記載の物件を製造し、販売し、販売のために展示してはならない。
 - 2 被告は、前項の各物件を廃棄せよ。
 - 3 被告は、原告に対し、金1億2500万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 - 4 訴訟費用は被告の負担とする。
- との判決並びに仮執行宣言を求める。

第2 請求の原因

1 当事者

- (1) 原告は、電気配線工事を業とする株式会社である。
- (2) 被告は、電気工事用工具の製造、販売を業とする株式会社である。

2 本件特許権

- (1) 原告は、下記特許権（以下「本件特許権」という。）を有している（甲第1号証）。

特 許 番 号 特許第3507〇〇〇号

発明の名称 配線用引出棒

出 願 日 平成10年9月3日

登 録 日 平成15年10月26日

- (2) 本件特許権の特許請求の範囲（以下これに係る発明を「本件発明」という。）の記載（甲第2号証）

「先端から根元へ順次外径寸法が増加する複数本のつなぎ竿を、外径寸法の大きいものの根元から外径寸法の小さいものを挿入して先端側への引張力にて引き抜けないように、かつ、伸縮自在に連結して、引出棒本体を形成し、

かつ、該つなぎ竿をグラスファイバー等の絶縁材質とし、

さらに、該引出棒本体の先端に照明を、該引出棒本体の根元側から目視可能に付設し、

しかも、線を挟んで引くための根元方向へ内側が向いた円弧状の引っ掛け部、及び、線を挟んで押すための先端方向へ内側が向いた円弧状の押し部を、一本の線状部材にて連続状に形成して、上記引出棒本体の先端に設けたことを、

特徴とする配線用引出棒。」

(3) 本件発明を構成要件に分説すると次のとおりとなる。

A 先端から根元へ順次外径寸法が増加する複数本のつなぎ竿を、外径寸法の大きいものの根元から外径寸法の小さいものを挿入して先端側への引張力にて引き抜けないように、かつ、伸縮自在に連結して、引出棒本体を形成し、

B かつ該つなぎ竿をグラスファイバー等の絶縁材質とし、

C さらに、該引出棒本体の先端に照明を、該引出棒本体の根元側から目視可能に付設し、

D しかも、線を挟んで引くための根元方向へ内側が向いた円弧状の引っ掛け部、及び、線を挟んで押すための先端方向へ内側が向いた円弧状の押し部を、一本の線状部材にて連続状に形成して、上記引出棒本体の先端に設けたことを、

E 特徴とする配線用引出棒

(4) 本件発明は、上記構成を採ることにより以下の作用効果を奏する。

ア 狭い天井裏や壁間の箇所にて、短縮して持ち込んで後に、その場で伸長して使用できて、至便である。(甲第2号証【0019】①)。

イ 一本の線状部材をもって、連続状に、円弧状に湾曲する引っ掛け部及び円弧状に湾曲する押し部を形成したから、製作が容易で、かつ、構造がシ

ンプルとなり、電線を引いたり押したりする時に、他の物に不意に干渉しない。そのため容易・迅速に作業ができる。（同【００１９】②）。

ウ 伸縮自在でありながら強く引っ張った場合にも、その引張力でつなぎ竿は分離しないので、耐久性に富む。（同【００１９】③）。

エ 感電事故のおそれがなく、安全に作業できる（同【００１９】④）。

オ 引出棒本体の先端及び周囲を引出棒本体の先端に付設した照明が照らすことから、作業者が根元側から目で確認しながら作業できるため、天井裏や壁間等の暗い箇所での作業が著しく容易となる。（同【００１９】⑤）。

3 被告の行為

被告は、別紙被告物件目録１及び２記載の物件を、平成１３年４月ころに発売し、現在に至るまで製造し、販売し、販売のために展示している（以下別紙被告物件目録１の物件を「イ号物件」、別紙被告物件目録２の物件を「ロ号物件」といい、総称して「被告物件」という。）。

4 被告物件の構成要件該当性

（１）イ号物件

ア イ号物件の構成

- a 引出棒本体１０１は、先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿１１５を伸縮自在に連結してなり、
- b この引出棒本体１０１はプラスチックからできており、
- c 引出棒本体１０１の先端１１６に頭部１１８が取付けられ、この頭部１１８は、先端照明用電球１０６とこれを保護するカバー１０７とを備え、
- d また、頭部１１８は、線を挟んで引くための、根元方向へ内側が向いた円弧状の引っ掛け部１０４と、線を挟んで押すための、先端方向へ内側が向くように全体として見れば円弧状の押し部１１４（両者は、一本の線状部材に

て連続状に形成されている。)と、先端１１６に着脱可能に接続ナット１０８で取付けている、

ｅ 配線用引出棒である。

イ 上記構成 a 乃至 e は各々本件発明の構成要件 A 乃至 E を充足する。

ウ イ号物件の作用効果は本件発明と同じである。

エ よって、イ号物件は本件発明の技術的範囲に属する。

(2) ロ号物件

ア ロ号物件の構成

a' 引出棒本体２０１は、先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿２１５を伸縮自在に連結してなり、

b' この引出棒本体２０１はプラスチックでできており、

c' 引出棒本体２０１の先端２１６に頭部２１８が取付けられ、この頭部２１８は、先端蛍光目印部２０６を備え、

d' 頭部２１８は、線を挟んで引くための、根元方向へ内側が向いた円弧状の引っ掛け部２０４と、線を挟んで押すための、先端方向へ内側が向くように全体として見れば円弧状の押し部２１４（両者は、一本の線状部材にて連続状に形成されている。)と、先端２１６に着脱可能に接続ナット２０８で取付けている、

e' 配線用引出棒である。

イ 上記構成 a' 乃至 e' は各々本件発明の構成要件 A 乃至 E を充足する。

ウ ロ号物件の作用効果は本件発明と同じである。

エ よって、ロ号物件は本件発明の技術的範囲に属する。

5 損害及び不当利得

(1) 被告は、平成１５年１０月２７日から現在に至るまで被告物件を少なくとも５億円分販売した。

(2) ア 当該販売行為により、被告は、少なくともその25%に相当する1億2500万円の利益を得た。

イ 同利益は、特許法102条2項により原告の損害と推定される。

(3) ア また、被告は、上記本件発明の実施に対する実施料相当額5000万円を支払っておらず、同額の利得を得ている。

イ 原告は、被告の上記本件発明の実施に対する実施料相当額5000万円の支払を受けておらず、同額の損失を被っている。

ウ 上記アの被告の利得は、原告が上記イの本来得ることができた実施料を得ていないことによるものである。

6 よって、原告は、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、別紙被告物件目録1及び2記載の被告物件の製造、販売並びに販売のための展示の差止め、及びその廃棄を求めるとともに、主位的に、民法709条及び特許法102条2項に基づき、本件特許権の侵害による損害賠償請求として、金1億2500万円、予備的に、民法703条に基づき本件発明の実施に対する実施料相当額の支払いを免れたことによる不当利得返還請求として、金5000万円、及びこれらに対する本訴状送達の日から翌日から支払い済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを、それぞれ求める。

以上

証 拠 方 法

甲第1号証 特許登録原簿謄本

甲第2号証 特許公報

付 属 書 類

(略)

(別紙)

被告物件目録 1

1 図面の簡単な説明

第 1 図 全体斜視図である。

第 2 図 短縮状態の側面図である。

第 3 図 先端要部側面図である。

第 4 図 先端要部平面図である。

第 5 図 押し部に線を挟んで押す状態を示す斜視図である。

第 6 図 引っ掛け部に線を挟んで引く状態を示す斜視図である。

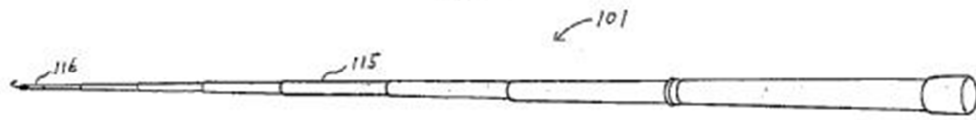
第 7 図 電球付きヘッド部と電池を抜き出した状態の斜視図である。

2 被告物件の構成

プラスチックからなる引出棒本体 1 0 1 は先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿 1 1 5 を、伸縮自在に連結してなっている。

この引出棒本体 1 0 1 の先端 1 1 6 に頭部 1 1 8 が取付けられ、この頭部 1 1 8 は、線を挟んで引くための引っ掛け部 1 0 4 と線を挟んで押すための押し部 1 1 4 と、先端照明用電球 1 0 6 とこれを保護するカバー 1 0 7 とを備え、先端 1 1 6 に着脱可能に接続ナット 1 0 8 で取付けている配線用引出棒である。

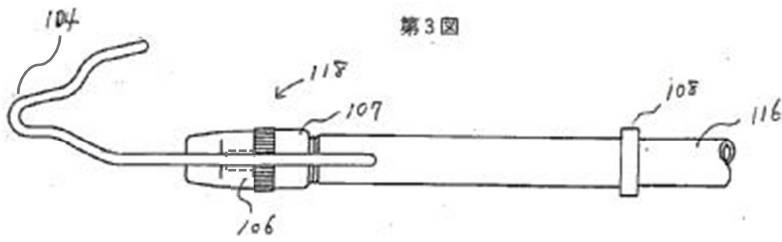
第1圖



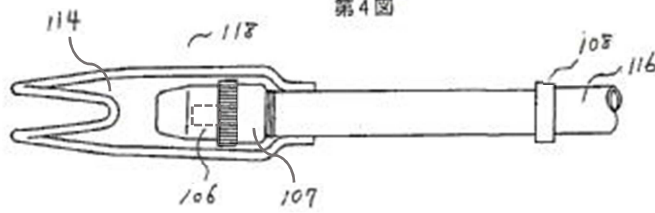
第2圖



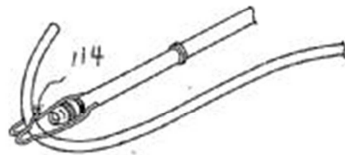
第3圖



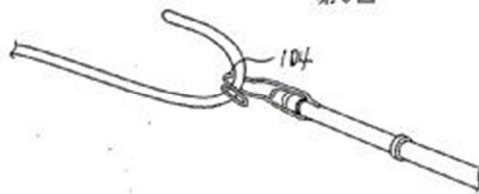
第4圖



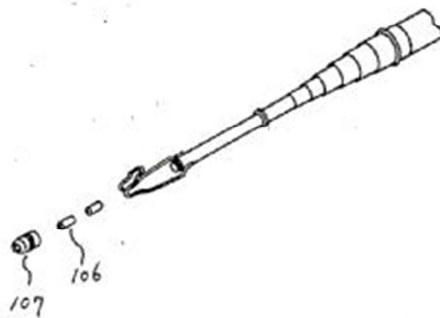
第5圖



第6圖



第7圖



被告物件目録 2

1 図面の簡単な説明

第 1 図 全体斜視図である。

第 2 図 短縮状態の側面図である。

第 3 図 先端要部側面図である。

第 4 図 先端要部平面図である。

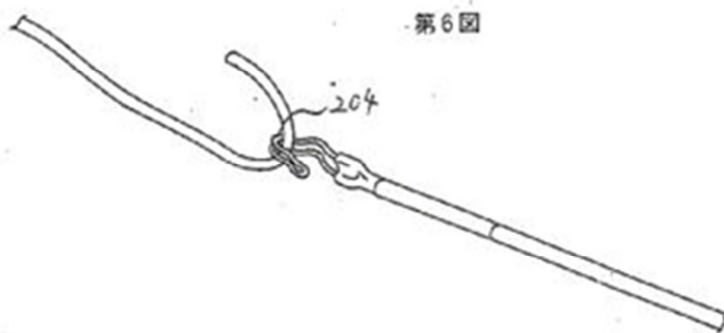
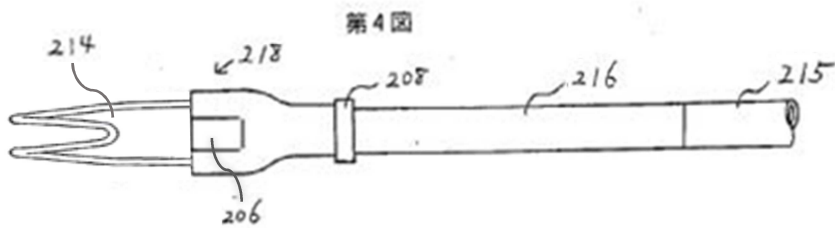
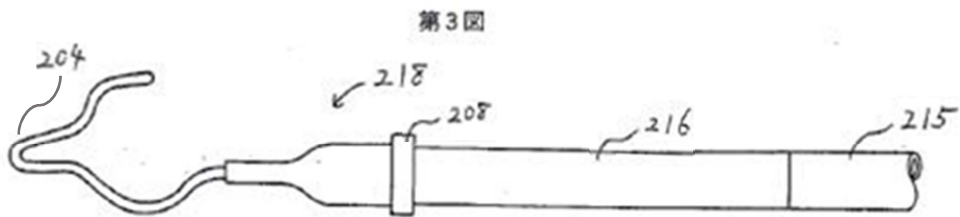
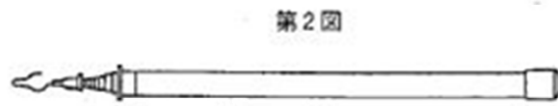
第 5 図 押し部に線を挟んで押す状態を示す斜視図である。

第 6 図 引っ掛け部に線を挟んで引く状態を示す斜視図である。

2 被告物件の構成

プラスチックからなる引出棒本体 2 0 1 は先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿 2 1 5 を、伸縮自在に連結してなっている。

この引出棒本体 2 0 1 の先端 2 1 6 に頭部 2 1 8 が取付けられ、この頭部 2 1 8 は、線を挟んで引くための引っ掛け部 2 0 4 と線を挟んで押すための押し部 2 1 4 と、先端蛍光目印部 2 0 6 とを備え、先端 2 1 6 に着脱可能に接続ナット 2 0 8 で取付けている配線用引出棒である。



(別紙2)
甲第1号証

特		特 許 第 3 5 0 7 〇 〇 〇 号			
表		示		部	
表示番号 (付記)		登 録		事 項	
1 番		出願年月日	平成10年9月3日	出願番号	特願平10-000000
		査定年月日	平成15年9月10日	請求項の数	1
		発明の名称		配線用引出棒	
		登録年月日 平成15年10月26日			
特		許		料	
特許料		記 録 部			
		(略) ※年金不払なし			
甲		区			
順位番号 (付記)		登 録		事 項	
1 番		東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号		甲島株式会社	
		登録年月日 平成15年10月26日			
		(以下余白)			

- 1 -

上記は特許原簿に記載されている事項と
相違ないことを認証する。

平成27年 7月24日

経済産業事務官 〇山 〇男 (印)

甲第2号証

【0007】また、一本の線状部材にて、先端の円弧状の引っ掛け部に線を挟んで引くことも、円弧状の押し部に線を挟んで押すことも可能であり、他の物に不意に引っ掛りにくいコンパクトなものとでき、かつ、能率よく配線作業ができると共に先端部分の構造も簡易で製作し易い。

【0008】かつ、先端の上記引っ掛け部に線を挟んで引いたときの大きな引張力に対し、伸縮自在の引出棒本体の複数本のつなぎ竿は十分に耐えて、引き抜けて分離することがない。

【0009】また、つなぎ竿の材質はグラスファイバー等の絶縁材質であるから、感電のおそれもなく安全である。

【0010】さらに、引出棒本体の先端に照明を引出棒本体の根元側から目視可能に付設したので、照らし出される周囲の様子も含め、根元側の作業から目視可能であるから、天井裏や壁間等の暗闇にて、引出棒本体の先端の位置と距離を知ることができる。これによって暗闇内の電線に先端を容易に接近させ得る。

【0011】

【発明を実施する最良の形態】以下、図示の実施例を説明する。

【0012】図1～図7に示すように、引出棒本体1は、グラスファイバー、カーボン、プラスチック塩ビ等の材料であって、先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿15を、伸縮自在に連結して成る。即ち、引出棒本体1は、振り出し、つり竿のように、伸縮自在に、かつ、引張力にて離脱しないように連結された小筒状態からなる。この引出棒本体1の先端16に頭部18が取り付けられ、また、図1のように根元には電気切り換えスイッチ2が設けられると共に、根元の端面にはネジ付きキャップ3が着脱自在に設けられている。なお、図1では各つなぎ竿15がテーパ状に形成されているが、これ以外に、各つなぎ竿15自体はストレート状として、複数本を組立てた状態で、かつ伸長時に引出棒本体1の全体が階段状に変化するようにするのも好ましい。

【0013】さらに、引出棒本体1の先端16の前記頭部18は、線を引っ掛けやすいように内側をノコギリの刃のように小凹凸歯を設けた引っ掛け部4と、線を束ねるためのリング5と、線を挟んで押すための押し部14と、先端照明用電球6と、これを保護する保護カバー7とを備え、先端16に着脱可能に接続ナット8にて取付ける。そして、一本の線状部材を用いて、連続状に引っ掛け部4と押し部14を形成するのが好ましい。さらに、引っ掛け部4は根元方向へ内側が向くように円弧状に湾曲し、押し部14も先端方向へ内側が向くように円弧状に湾曲している。

【0014】なお、この引っ掛け部4及び押し部14等の形状は種々設計変更可能である。

【0015】保護カバー7は籠型として、電球6を包囲して保護している。なお、電球6が周囲を照らし出すため、より操作が容易となる。

【0016】次に、図5と図6において、17は、つなぎ竿15、15相互が軸心方向に回転しないように伸長状態を保つための廻り止め機構である。該廻り止め機構17は、つなぎ竿15、15継ぎ目毎に設けられ、具体的には、細径側のつなぎ竿15の基端に回転止突出部9を形成すると共に、大径側のつなぎ竿15の先端には回転止凹溝19を形成する。また、この図5から各つなぎ竿15が空洞部10を有する中空棒からなることが分る。

【0017】さらに、図7において、引出棒本体1の根元(手元)に、乾電池11を内蔵させ、かつ、スプリング式自動巻器13を内蔵させて、該乾電池11からの電気を導き、図外の電球6とを電氣的に接続する電線12をリール状に巻取り・繰り出すことができる。このようにして、引出棒本体1の伸縮に対応して電線12が弛むことなく内蔵されており、根元(手元)の電気切替スイッチ2によって、電球6をON—OFFさせることができる。キャップ3はネジ式で着脱可能であるから、乾電池11の変換や巻き出し器13の修理が容易である。

【0018】このように構成された本発明は、電気、電話、消防用に設備等の各工事の配線や暗闇のところの建築物の配線、配管等の点検、その他多くの用途に適用できる。

【0019】

【発明の効果】本発明は以下のような作用効果を奏する。

- ① (この種の配線用引出棒として、伸縮自在とした点は全く新規な着想であって、) 狭い天井裏や壁間の箇所にて、短縮して持ち込んで後に、その場で伸長して使用できて、至便である。
- ② 一本の線状部材をもって、連続状に、円弧状に湾曲する引っ掛け部及び円弧状に湾曲する押し部を形成したから、製作が容易で、かつ、構造がシンプルとなり、電線を引いたり押したりする時に、他の物に不意に干渉しない。そのため容易・迅速に作業ができる。
- ③ 伸縮自在でありながら強く引っ張った場合にも、その引張力でつなぎ竿は分離しないので、耐久性に富む。
- ④ 感電事故のおそれがなく、安全に作業できる。
- ⑤ 引出棒本体の先端及び周囲を引出棒本体の先端に付設した照明が照らすことから、作業が根元側から目で確認しながら作業できるため、天井裏や壁間等の暗い箇所での作業が著しく容易とな

(3)

る。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の一実施例を示す全体正面図

【図 2】 頭部の正面図

【図 3】 頭部の側面図

【図 4】 頭部の平面図

【図 5】 要部拡大断面図

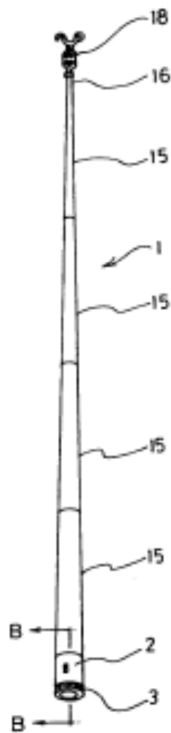
【図 6】 図 5 の C－C 断面図

【図 7】 図 1 の B－B 拡大断面図である。

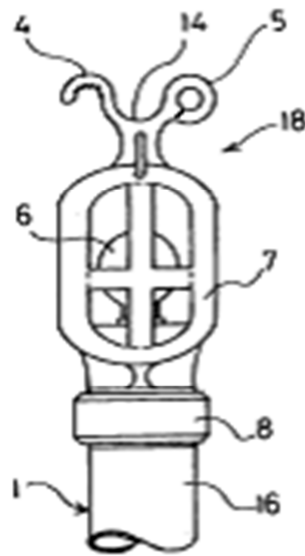
【符号の説明】

- | | |
|----|-------|
| 1 | 引出棒本体 |
| 4 | 引っ掛け部 |
| 6 | 電球 |
| 7 | 保護カバー |
| 14 | 押し部 |
| 15 | つなぎ竿 |
| 16 | 先端 |

【図 1】

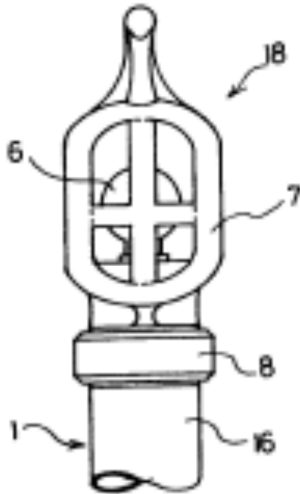


【図 2】

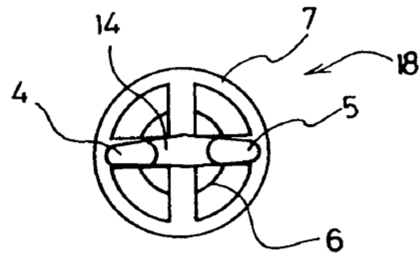


(4)

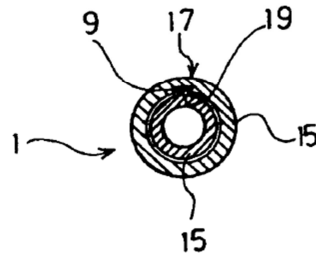
【図3】



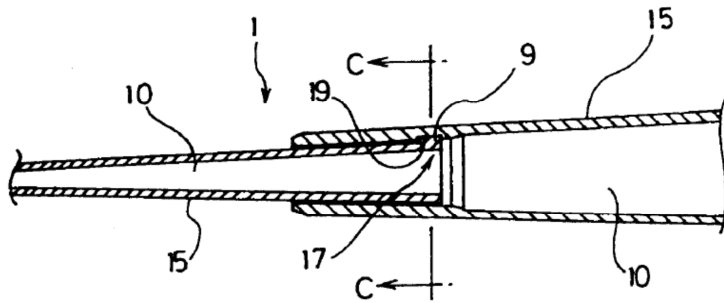
【図4】



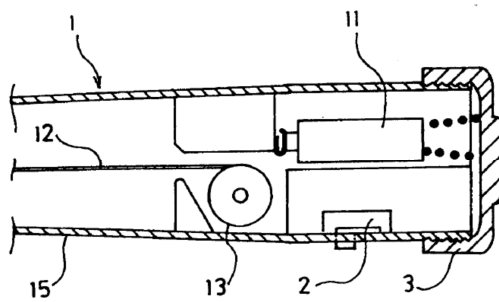
【図6】



【図5】



【図7】



平成27年(ワ)第〇〇〇〇号 特許権侵害差止等請求事件

副本直送済

原告 甲島株式会社

被告 丙塚工業株式会社

答 弁 書

平成27年9月10日

東京地方裁判所民事第29部B係 御中

〒〇〇〇—〇〇〇〇 大阪府大阪市北区〇〇町〇番〇号

〇〇ビル〇階

丁川法律事務所(送達場所)

電話06(〇〇〇〇)〇〇〇〇

FAX06(〇〇〇〇)〇〇〇〇

被告訴訟代理人

弁護士 丁 川 三 夫 印

〒〇〇〇—〇〇〇〇 大阪府大阪市中央区〇〇町〇番〇号

〇〇ビル〇階

戊山特許事務所

電話06(〇〇〇〇)〇〇〇〇

FAX06(〇〇〇〇)〇〇〇〇

被告訴訟代理人

弁理士 戊 山 花 子 印

第1 請求の趣旨に対する答弁

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否

1 当事者

請求の原因1（当事者）は認める。

2 本件特許権

（1）請求の原因2（本件特許権）（1）乃至（3）は認める。

（2）同（4）は、本件特許明細書に原告主張の記載があることは認める。

3 被告の行為

請求の原因3（被告の行為）は、被告が、イ号物件を製造し、販売し、販売のために展示したことがあること、並びに、ロ号物件を平成13年4月に発売し、現在に至るまで製造し、販売し、販売のために展示していることは認め、その余は否認する。イ号物件については、その製造、販売等の開始は平成10年10月であり、平成20年3月には販売を終了し、現在は製造も販売もしていない。

4 構成要件該当性

請求の原因4（被告物件の構成要件該当性）は追って認否する。

5 損害

請求の原因5（損害）は否認乃至争う。

第3 被告の主張

詳細は追って準備書面において主張する。

以上

付 属 書 類

（略）

平成27年(ワ)第〇〇〇〇号 特許権侵害差止等請求事件

副本直送済

原告 甲島株式会社

被告 丙塚工業株式会社

被告第1準備書面

平成27年10月20日

東京地方裁判所民事第29部B係 御中

被告訴訟代理人

弁護士 丁 川 三 夫 印

被告訴訟代理人

弁理士 戊 山 花 子 印

第1 請求の原因4に対する認否反論

1 イ号物件について

(省 略)

2 ロ号物件について

(1) ロ号物件は、以下のとおり構成要件Cを充足しない。

空欄 1

(2) ロ号物件は、以下のとおり構成要件Dを充足しない。

(省 略)

第2 抗弁1（特許無効の抗弁）

第1項で主張したとおり、被告物件は、いずれも本件発明の技術的範囲に属しないが、仮に、被告物件が本件発明の技術的範囲に属するのであれば、以下のとおり、本件発明は、無効理由（特許法29条1項違反）があるから、原告は本件特許権を行使することができない。

- 1 イ号物件が本件発明の全ての構成要件を有すること
（省 略）
- 2 イ号物件が本件特許出願前に公知公用になっていたこと

空欄2

3 小括

したがって、仮に、被告物件が本件発明の技術的範囲に属するのであれば、本件発明の全ての構成要件を具備するイ号物件が、本件特許出願前に公知公用となっており、本件発明は特許法29条1項に違反してなされたものであり、無効審判により無効とされるべきであるから、原告は本件特許権を行使することができない（特許法104条の3）。

第3 抗弁2（先使用の抗弁）

仮に、被告物件が本件発明の技術的範囲に属し、かつ、本件特許権が有効なものであったとしても、本件については、被告に先使用权（特許法79条）が認められるべきである。

1 イ号物件について

本件特許出願時においてイ号物件は未だ製造も発売もされていないものの、以下のとおり、被告にはイ号物件について先使用権が認められるべきである。

なお、イ号物件の本件発明の技術的範囲への属否については、第2項1において主張したとおりであり、本項では繰り返さない。

空欄 3

2 ロ号物件について

ロ号物件の構成は、イ号物件と構成の一部において相違するが、かかる相違にもかかわらず、以下のとおり、イ号物件について認められた先使用権の効力は、ロ号物件の製造販売にも及ぶ。

なお、原告は、ロ号物件が本件発明の技術的範囲に属すると主張しているの
で、ここでは、ロ号物件の本件発明の技術的範囲への属否については省略する。

空欄 4

第4 損害及び不当利得

損害賠償請求についての販売額及び利益率、不当利得返還請求についての実
施料相当額については、追って主張する。

また、上記の各請求に対しては、消滅時効を援用する予定であるが、上記の
主張と合わせて明らかにする。

以上

被告代表者（丙塚二郎）の言い分

1 私は、丙塚工業株式会社の社長の丙塚です。このたび、当社の製造販売する配線用引出棒に対して、甲島株式会社から特許侵害訴訟を起こされたので相談に参りました。まったくもって腹立たしい話です。

2 訴訟で侵害品とされているのが、ここに持参しました当社商品で、原告はこちらの電球のついたものをイ号物件、蛍光塗料のついたものをロ号物件としています。確かに訴状別紙に記載されている構造になっていますが、どちらも当社が株式会社平橋電気商会、簡単に平橋電気といいますが、からの提案に基づいて開発したもので、当時、甲島工業株式会社の本件特許の発明については何も知りませんでした。

本件特許の出願は平成10年9月3日ですが、当社は、同じ年の3月頃に、平橋電気から、釣竿を利用して電線の配線用引出棒を作れば売れるのではないかとの引合いを受け、先端金具の形状や竿部の径・強度・収納時の長さ等を協議して決定し、天井裏の配線に使用するとき周囲を照らして見えるように先端部に電球をつけた、イ号物件と同一の構成と作用効果を有する物品の試作品の製造を同年5月末に下請けに依頼し、同年6月中には試作品を完成しました。そのときの記録を探しましたが、当社には残っていませんでした。当該下請会社に聞いたところ売掛金元帳があるというので、そのコピーを持ってきました。当社関係として平成10年7月15日付けで「Eポール試作品用フック」、「Eポール用試作品用ネジ」等の記載があります。「Eポール」というのは現在も社内や外注先で使われているイ号物件及びロ号物件の名称です。ロ号物件が発売されてからは、イ号物件は「EポールⅠ」、ロ号物件は「EポールⅡ」とも呼ばれています。

当社は、試作品の市場性には疑問を持っていましたが、せっかく作ったので、その評価を知りたくて、平成10年7月29日、30日に東京お台場で開催された「ビッグ見本市」にとりあえず出品してみました。そんなわけで、試作品を展示するに当たり、来訪者に守秘義務を負わせることなど全く考えていませんでした。ところが、予想に反して、試作品は好評でした。2日間で合計400人くらいの参加者が当社ブースを訪れましたが、その多くの来訪者が、試作品の構造・材質・使用方法の説明を受けたり、実際に触ったりするなどしました。このイベントは電設資材の専門メーカーの総合展示即売会で、関連業界の人であれば誰でも入場することができ、来場者は2万人を超えます。当社ブースの来訪者の名刺も、そのときの試作品の展示の様子の写真も、必要であればお持ちできます。

当社は、試作品が好評であったことから、翌7月31日には企画会議を開き、

イ号物件の商品化を決めました。見本市での評価をふまえて持ち手部分の材質を変更するなど、細かい仕様を詰めるために夏休みを返上し、8月下旬に最終的な仕様を決定して部品を発注したことを覚えています。また、同じ頃に、「Eポール」の名称に決定し、印刷会社にカタログの印刷を注文し、8月末ころに納品されました。このカタログを使って営業を開始し、受注も開始しました。私の手帳を見ると、9月1日に、Eポールの営業に行き、初受注したことが書いてあります。実際にイ号物件を発売したのは、10月に入っていたと思います。

- 3 しかしながら、イ号物件は、照明を付けたことから、製造価格が高くなり、展示会での評判ほどには売れませんでした。平橋電気に相談したところ、手元から先端が見えれば足り、そのためには先端に電球を設ける必要はなく、蛍光塗料で十分ではないかとのアドバイスをもらいました。そこで、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めて蛍光塗料を塗布し、電球の代わりに頭部に蛍光目印をつけた商品を開発いたしました。これがロ号物件とされているEポールⅡです。手元から先端部がどこにあるか確認できる点はイ号物件もロ号物件も全く同じですが、ロ号物件では周囲を照らすことはできません。ロ号物件の発売は、平成13年4月です。しばらくはイ号物件とロ号物件を併売していましたが、ロ号物件の発売後、イ号物件の販売額がさらに落ち込み、やがてほとんど売れなくなったので、平成20年3月に、イ号物件の製造販売を終了して、以降は完全にロ号物件に切り替えました。

- 4 イ号物件、ロ号物件は、本件特許発明とその作用効果は似てるとも言えますが、先端部の形態自体はだいぶ異なるのではないのでしょうか。特許のことは詳しくないですが、うちの製品の頭部は先方の特許の図とはだいぶ違うように思います。請求項1には「円弧状」とありますが、うちのは、細い電線でも引っかけたり押ししたりし易いように、引っかけるところも押すところも「V」字の形をしており、「円弧状」と言えるのでしょうか。蛍光塗料のことも特許公報には何も書いてありません。電球であれば、周囲を照らし、電線も照らしてくれるので、作業がより容易ですが、蛍光塗料では、周囲を照らすほどの明るさはありません。

- 5 イ号物件及びロ号物件の売り上げは累積で3億5000万円です。最近のロ号物件の売り上げはふるわず、年1000万円程度、利益率は約15%です。

以上