

平成22年8月31日 判決言渡

平成21年(行ケ)第10389号 審決取消請求事件

平成22年6月24日 口頭弁論終結

判 決

原 告 株 式 会 社 壽

訴訟代理人弁護士 城 山 康 文

同 井 口 直 樹

同 池 田 彩 穂 里

訴訟代理人弁理士 石 戸 久 子

被 告 株 式 会 社 高 島 屋

訴訟代理人弁理士 蔵 田 昌 俊

同 河 野 哲

同 幸 長 保 次 郎

同 中 村 誠

被告補助参加人 郵 便 事 業 株 式 会 社

訴訟代理人弁護士 辻 居 幸 一

同 高 石 秀 樹

同 佐 竹 勝 一

同 水 沼 淳

被告補助参加人 株式会社電通

訴訟代理人弁護士 升 永 英 俊

訴訟代理人弁理士 佐 藤 睦

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は、補助参加によって生じた費用を含め、原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が無効2007-800163号事件について平成21年10月28日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告の实用新案

原告は、次の实用新案（以下「本件实用新案」という。登録時の請求項の数は6であった。实用新案登録公報は、別添のとおりである。）を有している。

实用新案登録番号 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

(2) 訂正，無効審判等の経緯

ア 訂正審判（訂正2007-390006号）

原告は、平成19年1月19日、本件实用新案に係る明細書の实用新案登録請求の範囲の請求項1、2及び5の訂正を求める訂正審判（訂正2007-390006号）を請求した。特許庁は、平成19年3月20日、

訂正を認める審決をし、同審決は、同年3月30日、確定した（甲38。同訂正後の明細書を「本件明細書」という。）。

イ 差戻前の無効審判（無効2007-800163号）

（ア） 被告は、平成19年8月15日、特許庁に対し、本件実用新案の請求項1、2及び5についての実用新案登録を無効とすることを求める無効審判（無効2007-800163号）を請求した。

（イ） 原告は、平成19年11月16日（受付日）、上記（ア）の無効審判において、請求項1、2及び5を訂正することを請求した。

（ウ） 原告は、平成20年3月5日（受付日）、上記（ア）の無効審判において、請求項1、2及び5を訂正することを請求した（甲39）。なお、上記平成20年3月5日付け訂正請求がされたことによって、前記（イ）の訂正請求は、取り下げられたものとみなされた（平成5年法律第26号附則4条1項により、なお効力を有するとされ、平成15年法律第47号附則12条により改正された平成5年法律第26号附則4条2項により読み替えて適用される実用新案法（以下「読替実用新案法」という。）40条の2第4項。本件の実用新案は、読替実用新案法の適用されるものである。）。

（エ） 特許庁は、平成20年10月2日付けで、前記（ウ）の訂正請求を認め、かつ、請求項1、2及び5についての実用新案登録を無効とする旨の審決をした（甲40）。

ウ 審決取消訴訟・訂正審判請求・差戻決定

（ア） 原告は、平成20年10月31日、前記イ（エ）の平成20年10月2日付け審決の取消を求めて知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）に審決取消訴訟（平成20年（行ケ）10408号）を提起した。

（イ） 原告は、平成20年12月26日、本件明細書の請求項1ないし6

の訂正を求める訂正審判（訂正2009-390001号）を請求した（甲41）。

（ウ） 知財高裁は，平成21年2月12日，本件実用新案登録を無効とすることについて実用新案無効審判においてさらに審理させることが相当であるとし，事件を審判官に差し戻すため，前記イ（エ）の審決を取り消す旨の決定をした（読替実用新案法47条2項において準用する特許法181条2項）。

エ 差戻後の無効審判（無効2007-800163号）

（ア） 原告は，平成21年4月16日，前記ウ（イ）（訂正2009-390001号）の訂正審判の請求書に添付された全文訂正明細書を援用する訂正（以下「再訂正」といい，再訂正後の明細書を「再訂正明細書」という。）請求を行い，前記ウ（イ）（訂正2009-390001号）の訂正審判は取り下げられたものとみなされた（読替実用新案法40条の3第5項）。

（イ） 特許庁は，平成21年10月28日，「実用新案登録第2573636号の請求項1，2，5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同年11月9日，原告に送達された。

2 実用新案登録請求の範囲

(1) 訂正審決（訂正2007-390006号）後の考案

平成19年3月20日の訂正審決（訂正2007-390006号，前記1(2)ア）による訂正後（同訂正により訂正されたのは請求項1，2及び5であった。）の請求項1ないし6は，次のとおりである（以下，同訂正後の請求項1ないし6に記載された考案をそれぞれ「本件考案1」ないし「本件考案6」という。）。

ア 請求項1

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。(本件考案1)

イ 請求項2

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筆記具のクリップ取付装置。(本件考案2)

ウ 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。(本件考案3)

エ 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。(本件考案4)

オ 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。（本件考案５）

カ 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。（本件考案 6）

(2) 再訂正後の考案

再訂正（前記 1 (2)エ(ア)）後の請求項 1 ないし 6 は，次のとおりである（再訂正は，請求項 1，2 及び 5 を再訂正するとともに，請求項 2 を引用する請求項 3，及び請求項 3 を引用する請求項 4 を請求項 2 の再訂正に伴い再訂正し，請求項 5 を引用する請求項 6 を請求項 5 の再訂正に伴い再訂正するものであった（甲 4 1）。以下，再訂正後の請求項 1 ないし 6 に記載された考案をそれぞれ「再訂正考案 1」ないし「再訂正考案 6」という。）

ア 請求項 1

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る一部品のみから成り，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，二分割された接続手段とクリップ片とが，その二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上

側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなしており、

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、前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、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。(上記下線は再訂正箇所を示す。

再訂正考案 1)

イ 請求項 2

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。(再訂正考案 2)

ウ 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。(再訂正考案 3)

エ 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。(再訂正考案 4)

オ 請求項 5

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請求項 1 の筆記具のクリップ取付装置。(再訂正考案 5)

カ 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

形成されたり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。(再訂正考案6)

3 審決の理由

(1) 審決の要旨

別紙審決書写しのとおりであり、その要旨は、次のとおりである。

ア 再訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであるものの、無効審判の請求がされていない請求項3、4及び6に係る考案(再訂正考案3、4及び6)の独立特許要件を欠き、請求項3、4及び6についての訂正は、無効審判の請求がされている請求項1、2及び5の訂正に伴ったものである。したがって、読替実用新案法40条の2第5項で準用される同法39条5項の規定に適合しないから、再訂正を認めることはできない。

イ 再訂正は認められないから、本件実用新案の請求項1ないし6に係る考案は、本件考案1ないし6である。

ウ 本件考案1、2及び5は、引用例(実願昭53-158472号(実開昭55-73388号)のマイクロフィルム,甲5。別添のとおりである。)に記載された引用考案、引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。

エ 本件考案1、2及び5について再訂正が認められたとしても、再訂正考案1、2及び5は、引用例考案、引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。

オ したがって、本件実用新案の請求項1、2及び5に記載された考案は、平成5年改正前の実用新案法3条2項の規定に違反して登録されたものであり、読替実用新案法37条1項1号の規定に該当し、無効とすべきものである。

(2) 審決の認定

審決がその結論を導く過程で認定した引用例考案の内容，各再訂正考案と引用例考案との一致点，相違点は，次のとおりである。

ア 引用例考案の内容

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筆記具のクリップ装置とから成り，この筆記具のクリップ装置は，金属クリップ A と，筒体 5 を通す非金属装着環 B とからなり，金属クリップ A は割れ目のない脚杆 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 は高分子物質環体 4 に突壁 6 を対峙突設すると共に，その突壁 6 間に支持壁 7 を架設して同一体に設け，その装着環 B の支持壁 7 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の係合辺 3 を非金属装着環 B の支持壁 7 に係合せしめたものであり，

筆記具のクリップ装置は，非金属装着環 B の高分子物質環体 4 部分に筒体 5 の後部が通され取り付けられている筆記具のクリップ取付装置。

イ 再訂正考案 3 と引用例考案の対比

(ア) 一致点

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機能を有する被接続部と，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，上記クリップ機能を有する被接続部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，クリップ機能を有する被接続部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，接続部分の間隔を広げることのないクリップ機能を有する被接続部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，前記クリップ機能を有する被接

続部の裏側の幅よりも狭く形成され、

前記接続部分の間隔を広げることのないクリップ機能を有する被接続部の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、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

筆記具のクリップ取付装置。

(イ) 相違点

a 相違点 1

クリップ機能を有する被接続部に関し、再訂正考案 3 では、「クリップ片」あるいは、「割れ目のないクリップ片」と特定されているのに対して、引用例考案のクリップ機能を有する被接続部は、筆記具の軸筒である筒体 5（筆記具本体）をポケット等に取り付ける機能を有し、接続部分によって「高分子物質環体 4」（取付リング）に接続されるものであり、接続部分の間隔を広げることのない機能を有するものの、「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7」及び「金属クリップ A」である点。

b 相違点 2

クリップに関し、再訂正考案 3 では「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る一部品のみから成り」と特定されているのに対して、引用例考案は、金属クリップ A と非金属装着環 B とからなる点。

c 相違点 3

再訂正考案 3 では、「二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見て T 字形状をなしており、

と特定されているのに対して，引用例考案は，二か所の接続部分においてT字形状をなしていない点。

d 相違点 4

再訂正考案 3 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・・・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」と特定されているのに対して，引用例考案は，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ものの，離間した突条を設けないことが明示されていない点。

e 相違点 5

再訂正考案 3 では「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り，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」と特定されているのに対して，引用例考案は，そのような回転防止手段を有していない点。

ウ 再訂正考案 4 と引用例考案の対比

再訂正考案 4 と引用例考案の一致点は，再訂正考案 3 と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり，相違点は，再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 1 ないし 5（前記イ(イ) a ないし e，ただし「再訂正考案 3」を「再訂正考案 4」と読み替える。）と下記相違点 6 である。

相違点 6

再訂正考案 4 では「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」と特定されているのに対して，引用例考案は，そのような段差を有していない点。

エ 再訂正考案 6 と引用例考案の対比

再訂正考案 6 と引用例考案の一致点は、再訂正考案 3 と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり、相違点は、再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 1 ないし 4（前記イ(イ) a ないし d，ただし「再訂正考案 3」を「再訂正考案 6」と読み替える。）と下記相違点 7 である。

相違点 7

再訂正考案 6 では「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り、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ップである」と特定されているのに対して、引用例考案は、そのような抜落防止手段を有していない点。

オ 再訂正考案 1 と引用例考案の対比

再訂正考案 1 と引用例考案の一致点は、再訂正考案 3 と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり、相違点は、再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 1 ないし 4（前記イ(イ) a ないし d，ただし「再訂正考案 3」を「再訂正考案 1」と読み替える。）である。

カ 再訂正考案 2 と引用例考案の対比

再訂正考案 2 と引用例考案の一致点は、再訂正考案 3 と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり、相違点は、再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 1 ないし 4（前記イ(イ) a ないし d，ただし「再訂正考案 3」を「再訂正考案 2」と読み替える。）と、下記相違点 5'（再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 5 の一部）である。

相違点 5'

再訂正考案 2 では「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」と特定されているのに対して、引用例考案は、そのような回転防止手段を有し

ていない点。

キ 再訂正考案 5 と引用例考案の対比

再訂正考案 5 と引用例考案の一致点は、再訂正考案 3 と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり、相違点は、再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 1 ないし 4（前記イ(イ) a ないし d，ただし「再訂正考案 3」を「再訂正考案 5」と読み替える。）と、下記相違点 7'（再訂正考案 6 と引用例考案の相違点 7 の一部）である。

相違点 7'

再訂正考案 5 では「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」と特定されているのに対して、引用例考案は、そのような抜落防止手段を有していない点。

第 3 取消事由に関する原告の主張

審決には、再訂正は認められないとした判断の誤り（取消事由 1）、再訂正考案 3 と引用例考案の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由 2）、再訂正考案 3 と引用例考案の相違点（相違点 1 ないし 5）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由 3）、再訂正考案 4 と引用例考案の相違点（相違点 6）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由 4）、再訂正考案 6 と引用例考案の相違点（相違点 7）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由 5）の違法があり、これらは審決の結論に影響を及ぼすから、審決は、違法として取り消されるべきである。

1 再訂正は認められないとした判断の誤り（取消事由 1）

審決は、無効審判請求の対象とされていない請求項についての再訂正が許されないことのみを理由として、無効審判請求の対象とされている請求項についての再訂正は認められないとした点で判断の誤りがある。

すなわち、訂正請求は無効審判請求に対する防御手段としての実質を有する

ものであるから，実用新案登録無効審判事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，無効審判が請求されている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとする事は許されない。

したがって，審決は，無効審判請求の対象とされていない請求項 3，4 及び 6 についての再訂正が独立登録要件を欠き許されないことのみを理由として，無効審判請求の対象とされている請求項 1，2 及び 5 についての再訂正は認められないと判断した点で誤りがある。

2 再訂正考案 3 と引用例考案の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由 2）

(1) クリップ機能を有する被接続部について

ア クリップ機能を有する被接続部について，審決の一致点及び相違点の認定には，次のとおり誤りがある。

(ア) 一致点の認定の誤り

「クリップ機能を有する被接続部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，・・・クリップ機能を有する被接続部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，前記クリップ機能を有する被接続部の裏側の幅よりも狭く形成され」，「クリップ機能を有する被接続部の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分」を一致点とした審決の認定は誤りである。

(イ) 相違点の認定の誤り

審決による相違点の認定は，次の点を看過しているため，誤りである。

- a 再訂正考案 3 においては，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接続されているのに対し，引用例考案においては，「脚杆 1」と「高分子物質環体 4」とは，「突壁 6 のリング側部」の

みならず、「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7 」及び「金属クリップ A の取付片」によって非金属装着環 B に接続されている。

b 再訂正考案 3 においては、接続手段はクリップ片の裏側と一体に形成されて成るのに対し、引用例考案においては、「突壁 6 のリング側部」は金属クリップ A の「脚杆 1 」の裏側と一体に形成されていない。

c 再訂正考案 3 においては、二分割された接続手段の間隔は、クリップ片の幅よりも狭く形成されているのに対し、引用例考案においては、「突壁 6 のリング側部」の間隔は、金属クリップ A の脚杆 1 の幅よりも狭く形成されていない。

イ 前記アのとおりクリップ機能を有する被接続部について審決の一致点及び相違点の認定に誤りがある理由は、次のとおりである。

審決は、一致点及び相違点の認定の前提として、引用例考案の「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7 」及び「金属クリップ A 」全体は、再訂正考案の「クリップ片」と、「クリップ機能を有する被接続部」を構成する点で共通すると認定した（15 頁 12 行目ないし 22 行目）。しかし、以下のとおり、引用例考案において、「クリップ機能を有する被接続部」を構成するのは、「金属クリップ A の脚杆 1 」のみであり、「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7 」及び「金属クリップ A の取付片」は、「クリップ機能を有する被接続部」を構成するものではない。

すなわち、審決が、再訂正考案の「クリップ片」が「クリップ機能を有する接続部」を構成すると述べていることから、「クリップ機能」とは、「クリップ片が有する機能」を意味するものと解する他ない。そして、クリップ片が有する機能とは、具体的には、筆記具本体をポケット等に取り付ける際に細長板状の自由端が大きく揺動することができるため、ポケット等の縁を筆記具本体との間に容易に挿入することができる機能である。

また、引用例考案の「金属クリップ A の脚杆 1 」(以下「脚杆 1 」とい

うことがある。)は、図面によれば、「クリップ片」と同様に細長板状であり、筆記具本体をポケット等に取り付ける際に、その細長板状の自由端が大きく揺動することができるので、ポケット等の縁を筆記具本体との間に容易に挿入することができ、そのため、引用例考案の「脚杆1」は、「クリップ機能」を果たすことができる。これに対し、「突壁6の非リング側部」及び「支持壁7」は、「脚杆1」の揺動の際、細長板状の「脚杆1」とは分離しているため、その揺動の影響を直接受けず、クリップ片の機能を果たさない。むしろ、「突壁6の非リング側部」、「支持壁7」及び「金属クリップAの取付片」は、突壁6のリング側部と一体となって、「脚杆1」を非金属装着環Bに接続する機能を有するものであって、接続手段に相当する。

したがって、引用例考案において、「クリップ機能を有する被接続部」を構成するのは、「脚杆1」のみであり、「突壁6の非リング側部」、「支持壁7」及び「金属クリップAの取付片」は、「クリップ機能を有する被接続部」を構成するものではない。

(2) 取付について

ア 取付について、審決の一致点及び相違点の認定には、次のとおり誤りがある。

(ア) 一致点の認定の誤り

「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」を一致点とした審決の認定は誤りである。

(イ) 相違点の認定の誤り

引用例考案は、突条8を設けることにより、二分割された接続手段の広がりによらずに、取付リングの内径を広げて、取付リングを筆記具本体に取り付けるものであり、審決が、相違点4について、再訂正考案3

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，・・・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」のに対して，引用例考案では，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の，離間した突条を設けないことが明示されていない，とした認定は誤りである。

イ 前記アのとおり取付について審決の一致点及び相違点の認定に誤りがある理由は，次のとおりである。

審決は，一致点及び相違点の認定の前提として，引用例考案について，「前記二分割された『突壁6のリング側部』（接続手段）の広がりにより高分子物質環体4（取付リング）の内径を広げて，筆記具の軸筒である筒体5（筆記具本体）に取り付けられるものであるといえる。」（16頁15行目ないし18行目）と認定した。しかし，引用例考案は，「高分子物質環体4」の内径を広げて「筒体5」に取り付けるものではなく，「突状8」を必須とし，「突状8」によって「高分子物質環体4」を「筒体5」に取り付けるものである。

すなわち，実験報告書（甲33，34）によれば，Cリング形状の環体と突壁と支持壁から構成される部品において，突壁と支持壁の接続部分がL字形状のものは，接続部分がT字形状のものに比べて取付力が弱い。そのため，接続部分がL字形状の引用例考案においては，「高分子物質環体4」の「筒体5」への取付力を確保するために，「突条8」を設けることは不可欠である。「突条8」を設けることにより，複数の突条同士の間隙ができて環体が変形するので，その環体の変形を利用して弾性力を得て，取付力を確保することができる。突壁6と金属クリップAとをがたつきなく接続するためには，突壁6以外の手段によって筆記具とクリップ片を固定させる必要があり，突条8がそのための構造に当たる。引用例にも，

「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)を数個所設けて ,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 1 2 行目)と記載されている。

突条 8 を設けることなくクリップ片を筆記具に取り付けると ,突壁 6 の伸縮によって筆記具とボールペンを固定することになるが ,突壁 6 が不可避免的に外側に広がってしまうため ,取付片 2 と突壁 6 の間に緩みが生じ ,金属クリップ A にがたつきが発生することになり ,クリップ片を筆記具に確実に取り付けることができない。

3 再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 (相違点 1 ないし 5) に関する容易想到性の判断の誤り (取消事由 3)

(1) 相違点 1 及び 2 に関する容易想到性の判断の誤り

審決が ,相違点 1 及び 2 に関し ,「筆記具本体の後部に取り付けられるクリップにおいて ,クリップ片と ,取付リングと ,クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品のみから成るものとするのが周知技術であると認められ ,製造の容易性 ,安価な製造等を考慮すると ,引用例考案の筆記具のクリップ装置 (クリップ) を一部品のみから成るものとすることは当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は ,誤りである。その理由は ,以下のとおりである。

ア 引用例考案における一部品構成の除外について

引用例考案において ,脚杆 1 ,突壁 6 及び支持壁 7 を一部品で構成するとした場合 ,これを金属により製造すると ,製造自体が非常に困難なため多額のコストを要するばかりか ,引用例に記載されているように ,使用中の装着環の動き等により筒の表面にきずをつけることが多くなるという問題が生じる。また ,これを合成樹脂で製造すると ,引用例に記載されているように ,脚杆のバネ性に欠け ,締め付け力が劣り ,脚杆の片端が非常に

脆くなるという問題が生ずる。そのため、引用例考案は、装着環とクリップを二部材で構成することにより、金属クリップAに強いバネ性を付与してすぐれた締め付け力を発揮させ、装着環を非金属物質で構成することにより、筒体にきずをつけることを避けるものであって、装着環とクリップを一部品で構成することを除外している。引用例考案を一部品で構成することは、製造の容易性、安価な製造等の要請に逆行することになる。さらに、再訂正考案3は、接続手段がクリップ片の裏側と一体に形成されることを特徴としているが、仮に引用例考案を一部品で構成した場合には、脚杆1がその片端でのみ支持壁7と一体に形成されることになり、再訂正考案3とは全く別の構成となってしまう。

イ 一部品構成に対する阻害要因について

審決は、引用例及び甲7ないし11から、筆記具本体後部に取り付けられるクリップにおいて、クリップ片と、取付リングと、クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品のみから成るものとするのは周知技術であるとする。しかし、甲7ないし11のいずれの構成にも、引用例考案の突壁6及び支持壁7に相当する部材は存在せず、単に装着環と脚杆とを同一素材で同一一体に形成した構成となっている。引用例考案では、金属クリップAと非金属装着環Bを別の素材から成る二部材により構成することから、金属クリップAを非金属装着環Bに取り付けるため、支持壁7と一对の突壁6が設けられたものであり、クリップ装置を一体に構成するのであれば、支持壁7と一对の突壁6を設ける必要性はない。したがって、支持壁7と一对の突壁6が存在することは、引用例考案において装着環と脚杆とを一部品で構成することに対する阻害要因となる。

ウ 相違点1及び2に関する容易想到性の有無について

引用例考案は装着環とクリップを一部品で構成することを除外しており（前記ア）、支持壁7と一对の突壁6が存在することは引用例考案のクリ

ップ片と装着環を一部品で構成することに対して阻害要因となる(前記イ)から、引用例考案の筆記具のクリップ装置(クリップ)を一部品のみから成るものとするのは当業者がきわめて容易に想到し得ることではない。

(2) 相違点3に関する容易想到性の判断の誤り

審決が、相違点3に関し、「二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計できるものである。また、甲第15～17号証に開示されているように、接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くすることは周知技術でもあるから、二分割された接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くし、その結果として相違点3のような構成とすることは、当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」、「二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなすと、取付力が強くなる実験報告書を提出しているが、構成から自ずと予想される程度の結果であり、予想し得ない格別の効果を奏しているものとはいえない。」とした判断は、誤りである。その理由は、以下のとおりである。

ア クリップの幅について

引用例考案においては、金属クリップAの折り返しによって形成された取付片2を、非金属装着環Bにおける一对の突壁6の間に設けられた支持壁7に差し込むことによって金属クリップAを非金属装着環Bに取り付けており、突壁6の間隔が、金属クリップAを非金属装着環Bに接続する接続手段として利用されているため、突壁6の間隔と支持壁7の幅、及び金属クリップAの幅はすべて必然的に同一にならなければならない。そのため、引用例考案においては、二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計することはできない。

イ 周知技術の適用について

(ア) 筒体とクリップの一体性

甲15ないし17に示された周知技術は、いずれもクリップ片を備え

る部材が筒体に相当する部材に取り付けられるものではなく，筒体に相当する部材に一体的にクリップが形成されているものであるから，これを引用例考案に適用することはできない。

(イ) 接続手段の間隔

再訂正考案 3 における「二分割された接続手段の間隔」は，その間隔が広がると装着環の弾性復元力が弱まってクリップ装置の筆記具本体への取付力が弱まり，その間隔が狭くなると装着環の弾性復元力が強まってクリップ装置の筆記具本体への取付力が強まるから，クリップ装置の筆記具本体への取付力に直接影響する。これに対し，甲 15 ないし 17 に示された周知技術は，二分割されない接続手段の幅がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成されているにすぎないから，接続手段の幅はクリップの筆記具本体への取付力とは無関係である。

そうすると，二分割されない接続手段の幅がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成されているにすぎない周知技術から，再訂正考案 3 におけるような，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構成をきわめて容易に想到することはできない。

ウ 作用効果について

再訂正考案 3 に予測し得ない格別の作用効果があるか否かは，再訂正考案 3 自体の構成から予測し得るか否かにより判断すべきではなく，引用例考案との比較から判断すべきであり，実験報告書（甲 34）によれば，再訂正考案 3 には，引用例考案と比べて，クリップの筆記具本体への取付力の強化という予測し得ない作用効果があることが裏付けられている。

すなわち，実験報告書（甲 34）によれば，製造誤差の影響を同程度に受けている部品 B と部品 C の平均値において部品 C の方が高い値を示していることから，部品 B よりも部品 C の方が取付力が高いことが分かる。引用例考案の脚杆と再訂正考案 3 のクリップ片の幅を同じとするならば，引

用例考案は部品 A に相当し，再訂正考案 3 は部品 C に相当し，部品 C は部品 A の 2 倍の取付力があるから，再訂正考案 3 は引用例考案より格別の効果がある。接続部が T 字形状をしている場合には，T 字形状によって外側に突出するクリップ片の側端部と二分割された接続手段との間で構成される角度を元の大きさに戻そうとする弾性復元力と，クリップ片自体が変形して元に戻ろうとする弾性復元力が働くことにより，接続部分が L 字形状をしている場合よりも取付力が大きくなる。

エ 相違点 3 に関する容易想到性の有無について

引用例考案において，二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計することはできず（前記ア），筒体に一体的にクリップを形成する甲 15 ないし 17 に示された周知技術を引用例考案に適用することはできず（前記イ（ア）），二分割されない接続手段の周知技術から，二分割された接続手段の間隔がクリップ幅よりも狭い構成をきわめて容易に想到することはできず（前記イ（イ）），再訂正考案 3 には予測し得ない格別の作用効果があるから（前記ウ），二分割された接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くし，その結果として相違点 3 のような構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得ることではない。

(3) 相違点 4 に関する容易想到性の判断の誤り

審決が，相違点 4 に関し，「縦長突条は必須のものではなく，しかも，甲第 12 号証，甲第 14 号証に開示されているように，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が広がるクリップにおいて，取付リングの内周面に離間した突条を設けないことが周知技術でもあるから，相違点 4 のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。

前記 2 (2) イのとおり，引用例考案は，突条 8 を必須の構成とするものである。これに対し，甲 12，14 に記載された構成は，突条がなく，筆記具

に無理矢理押し込んで筆記具本体又はクリップ自体に塑性変形を起こさせて筆記具本体の公差を吸収する構成と解される。そうすると、引用例考案と甲12, 14に開示された技術は、取付原理が異なるから、引用例考案と甲12, 14に開示された技術を組み合わせて、相違点4に係る再訂正考案3の構成を容易に想到することはできない。

(4) 相違点5に関する容易想到性の判断の誤り

審決が、相違点5に関し、「引用例のeに『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。』と記載されているように、筆記具の軸筒である筒体5(筆記具本体)と筆記具のクリップ装置(クリップ)とは、取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも、甲第23~26号証に開示されているように、共通の軸方向に結合された2部材の回転を防止する技術として、一の部材への他の部材の取付箇所において接合される、一の部材の外周面と他の部材の内周面とに多角形状部を設け、これらを嵌め合わせることで両部材の回転を防止することが周知技術であるから、引用例考案の相対移動防止手段として、上記周知技術を採用し、相違点5のような構成とすることは、当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は、誤りである。その理由は、以下のとおりである。

ア 突条の機能について

引用例に「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11行目ないし12行目)と記載されていることから明らかなように、引用例考案において、突条8には、高分子物質環体4の脱落を防止してこれを筒体5に取り付けること以上の機能はなく、回転防止の役割は求められていない。審決は、突条8に取付以上の役割が期待されていないとしながら、「相対的に移動しない」という極めて曖昧な表現を用いて、突

条 8 に取付以上に回転防止の効果もあるように判断している点で誤りがある。

イ 周知技術について

甲 2 3 は吸着用パッド，甲 2 4 はボルトの台座についての考案であり，筆記具と技術分野が異なるから，それらの中に開示されている多角形状部を筆記具のクリップの装着に取り入れることは，きわめて容易に想到することができたとはいえない。

また，甲 2 5 ， 2 6 は，いずれもシャープペンシルの組立方法等についての考案であり，再訂正考案 3 とは筆記具という技術分野において共通するが，これらの考案において多角形状部が設けられている理由は，確実に固定させると同時に，必要に応じて部材の移動や着脱を可能にすることにある。これに対し，再訂正考案 3 のクリップは，筆記具に取り付けられた後に移動させたり取り外したりすることは予定されておらず，むしろ一旦取り付けた場合に，回転すら許さないほど確実に筆記具に取り付けることを予定している。このように，多角形状部に要請される役割は，甲 2 5 ， 2 6 に記載された周知技術においては着脱であるのに対し，再訂正考案 3 においては固定であり，異なっているから，周知技術から再訂正考案 3 を容易に想到することはできない。

4 再訂正考案 4 と引用例考案の相違点（相違点 6 ）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由 4 ）

審決が，相違点 6 に関し，「筆記具の軸筒である筒体 5（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第 1 号証，甲第 1 9 ～ 2 1 号証に開示されているように，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付けることによって，溝の筆記具の軸方向両端にある段差（甲第 1 ， 1 9 ， 2 1 号証）若しくはリブ（甲第 2 0 号証）で取付リングの後方への移動を防止

することで両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術で」あるから、「引用例考案の相対移動防止手段として、上記周知技術を採用し、段差の具体的形成位置を筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間とし、相違点6のような構成とすることは、当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は、誤りである。その理由は、以下のとおりである。

すなわち、前記3(4)アのとおり、審決は、引用例考案における突条8について、「相対的に移動しない」という極めて曖昧な表現を用いて、取付以上の回転防止の効果もあるように判断している点で誤りがある。そして、再訂正考案4は、「回り止め手段」として多角形状部をクリップ装置の内側に設け、かつ、「軸方向への移動防止」手段として「筆記具本体の外周面との間に径方向の段差を形成」し、クリップ装置が回ることも軸方向へ移動することも制限してこれを筆記具本体に確実に取り付けるものである。他方、引用例考案の突条8は取付の効果を生じるだけで、回転防止の効果はなく、甲1、19ないし21に記載された周知技術も、いずれも段差によって軸方向への移動を防止しているだけであり、回転防止の効果はない。そのため、引用例考案に甲1、19ないし21を組み合わせても、回転を防止することはできず、再訂正考案4をきわめて容易に想到することはできない。

5 再訂正考案6と引用例考案の相違点(相違点7)に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由5)

審決が、相違点7に関し、「筆記具の軸筒である筒体5(筆記具本体)と筆記具のクリップ装置(クリップ)とは、取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも、甲第1号証、甲第19～21号証に開示されているように、筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付けることによって、溝の筆記具の軸方向両端にある段差(甲第1、19、21号証)若しくはリブ(甲第20号証)で取付リングの後方への移動を防止することで両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術で」あるから、「引

用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，具体的形状をリブとし，形成位置を筆記具本体のリング取り付け位置箇所の後端とし，相違点7のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。

すなわち，審決は，引用用例考案における突条8について，「相対的に移動しない」という極めて曖昧な表現を用いて，取付以上の効果もあるように判断している点で誤りがある。そして，再訂正考案6は，軸方向への移動防止手段としてリングの取り付け個所の後端にリブを設けたことに特徴があり，引用用例考案に甲1，19ないし21を組み合わせても，再訂正考案6をきわめて容易に想到することはできない。

第4 被告の反論

審決の認定，判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は，いずれも理由がない。

1 再訂正は認められないとした判断の誤り（取消事由1）に対し

(1) 訂正の許否を請求項ごとに判断することの可否

訂正の許否は，訂正請求された請求項のすべてについて一体として判断すべきである。訂正の許否を請求項ごとに判断すると，無効審判請求された請求項を引用する無効審判請求されていない請求項について，常に無効審判請求された請求項の訂正の効果が及ぶという不合理が生ずるから，訂正の許否を請求項ごとに判断することはできない。

すなわち，無効審判の請求がされている請求項1，2及び5に対してのみ訂正の許否を検討する場合，独立登録要件を要しないから，訂正は認められることとなるが，訂正後の請求項1，2及び5に係る考案は，進歩性を欠き，無効となるから，訂正を認めた上で請求項1，2及び5に係る考案を無効とする審決が先に確定することとなる。他方，無効審判の請求がされていない請求項3は請求項2を引用し，請求項4は請求項3を引用し，請求項6は請

請求項 5 を引用し，請求項 2 と請求項 5 は請求項 1 を引用しているから，請求項 1，2 及び 5 を引用する請求項 3，4 及び 6 については，何ら法律等に規定された手続によることなく，常に請求項 1，2 及び 5 に対する訂正の効果が及び，その請求項の内容が変わるといふ不合理が生ずる。したがって，訂正の許否を請求項ごとに判断することはできない。

(2) 審決の結論への影響

仮に，訂正の許否は，訂正請求された請求項のすべてについて一体として判断すべきであるとの審決の判断が誤りであり，訂正の許否を請求項ごとに判断すべきであるとしても，審決の上記判断の誤りは，審決の結論に影響しない。すなわち，審決は，請求項 1，2 及び 5 についての再訂正が認められたとしても，再訂正考案 1，2 及び 5 は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし，再訂正考案 1，2 及び 5 についての実用新案登録を無効とする旨判断したから，審決の上記判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼさない。

2 再訂正考案 3 と引用例考案の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由 2） に対し

審決には，再訂正考案 3 と引用例考案の一致点及び相違点の認定に誤りはない。

(1) クリップ機能を有する被接続部について

クリップ機能を有する被接続部について，審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。

すなわち，クリップ片は，金属クリップ A の脚杆 1 の細長形状の自由端が揺動することで筆記具本体をポケット等に取り付ける機能を有する。脚杆 1 のそのような機能は，脚杆 1 単独では発揮することができず，脚杆 1 の端部が何らかの態様で固定される必要がある。再訂正考案 3 においては，クリッ

プ片 16 は筆記具本体 11 に対して二分割された接続手段（接続部 18）により接続され、接続手段（接続部 18）はクリップ片 16 の裏側と一体に形成されている。再訂正考案 3 におけるこのような構成に対応して引用例考案の認定を行うと、再訂正考案 3 の接続手段（接続部 18）に機能的に対応する構成は、引用例考案の「突壁 6 のリング側部」であり、再訂正考案 3 の「クリップ片」に機能的に対応する構成は、「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7」及び「金属クリップ A」であり、審決は、訂正考案 3 の「クリップ片」と機能的に共通する構成を総称して「クリップ機能を有する被接続部」と認定したものであって、審決の認定に誤りはない。

(2) 取付について

取付について、審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。

すなわち、引用例考案の「突壁 6 のリング側部」は、「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7」との関係で、これらに拘束されている状態であり、「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7」及び「金属クリップ A」（これら全体がクリップ機能を有する被接続部）と高分子物質環体 4 との間に接続部分が存在するから、審決が、これを踏まえた上で、「『突壁 6 のリング側部』（接続手段）の接続部分の間隔を広げることのないものであり、接続部分を除いた部分において『突壁 6 のリング側部』間が広がり、それにともなって高分子物質環体 4 の内径が広がる」とした認定に誤りはない。

原告は、「引用例考案は、突条を必須とするものであり、突条により、高分子物質環体 4（取付リング）が筆記具の軸筒である筒体 5（筆記具本体）に取り付けられるものである。」と主張する。しかし、引用例考案の突条 8 は、高分子物質環体 4 の内面と筒体 5 の表面を圧接するものであり、取り付け後の動きを防止し、筒体 5 からの脱落を防止するとの作用効果を奏するものであって、あくまでも補助的な構成である。特にこのような突条 8 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，上記と同様な作用効果を得ることは可能であり，引用例考案は，突条を必須とするものではない。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。

3 再訂正考案3と引用例考案の相違点（相違点1ないし5）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由3）に対し

(1) 相違点1及び2に関する容易想到性の判断の誤りに対し

審決の相違点1及び2に関する容易想到性の判断に誤りはない。

すなわち，引用例には，クリップ片と，取付リングと，クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品とすることが周知技術として記載されており，これらを一部品で構成することを除外するとの記載はなく，一部品で構成することに対する阻害要因もないから，これらを一部品で構成することは，当業者がきわめて容易に想到することができた。

(2) 相違点3に関する容易想到性の判断の誤りに対し

審決の相違点3に関する容易想到性の判断に誤りはない。

ア クリップの幅について

クリップ片と，取付リングと，クリップ片と取付リングを接続する接続手段とを一部品とした場合に，筆記具のクリップ片とその接続手段の幅をどのようにするかは，設計的事項であり，それが設計的事項であることは，当業者にとって自明である。引用例考案において，金属クリップA，突壁6及び支持壁7の幅が等しいとしても，クリップ片と，取付リングと，それらの接続手段を一部品とした場合に，筆記具のクリップ片とその接続手段の幅が設計事項であることは，否定されない。

イ 周知技術について

(ア) 筒体とクリップの一体性

審決は，甲15ないし17により，接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くするとの周知技術を認定しているにすぎず，クリップ片を備える

部材が筒体に相当する部材に取り付けられているか，それらが一体かを認定しているものではない。

(イ) 接続手段の間隔

二分割された接続手段の間隔の広狭が取付力に影響するかどうかということと，審決が甲 1 5 ないし 1 7 に基づいて認定した周知技術とは技術事項を異にする。

ウ 作用効果について

再訂正考案 3 が格別の作用効果を奏するか否かは，再訂正考案 3 が奏する作用効果と，引用例考案が奏する作用効果を認定し，両者の効果を対比することにより判断される。そして，再訂正考案 3 には，格別の作用効果はない。

(3) 相違点 4 に関する容易想到性の判断の誤りに対し

審決の相違点 4 に関する容易想到性の判断に誤りはない。

すなわち，審決が，甲 1 2 ないし 1 4 により，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が広がるクリップにおいて，取付リングの内周面に離間した突条を設けないとの周知技術を認定したことに誤りはなく，その周知技術に基づいて相違点 4 に係る再訂正考案 3 の構成をきわめて容易に想到し得たとした判断に誤りはない。

(4) 相違点 5 に関する容易想到性の判断の誤りに対し

審決の相違点 5 に関する容易想到性の判断に誤りはない。

すなわち，審決が，引用例の記載から，筆記具の軸筒である筒体 5（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置とが取り付け後に相対的に移動しないことが技術的課題として要求されるとし，甲 2 3 ないし 2 6 により，一部材の外周面と他部材の内周面の多角形状部を嵌め合わせて両部材の回転を防止することを周知技術として認定し，この周知技術に基づいて相違点 5 に係る再訂正考案 3 の構成をきわめて容易に想到し得たとした判断に誤りはない。

4 再訂正考案 4 と引用例考案の相違点（相違点 6）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由 4）に対し

審決の相違点 6 に関する容易想到性の判断に誤りはない。

すなわち、審決が、引用例の記載から、筆記具の軸筒である筒体 5（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置とが取り付け後に相対的に移動しないことが技術的課題として要求されるとし、甲 1，19 ないし 21 に基づいて、筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付け、溝の筆記具の軸方向両端にある段差で取付リングの後方への移動を防止することにより、両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術であると認定し、この周知技術に基づいて相違点 6 に係る再訂正考案 4 の構成をきわめて容易に想到し得たとした判断に誤りはない。

5 再訂正考案 6 と引用例考案の相違点（相違点 7）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由 5）に対し

審決の相違点 7 に関する容易想到性の判断に誤りはない。

すなわち、審決が、引用例の記載から、筆記具の軸筒である筒体 5（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置とが取り付け後に相対的に移動しないことが技術的課題として要求されるとし、甲 1，19 ないし 21 に基づいて、筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付け、溝の軸方向後端にあるリブによって取付リングの後方への移動を防止することにより、両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術であると認定し、この周知技術に基づいて相違点 7 に係る再訂正考案 6 の構成をきわめて容易に想到し得たとした判断に誤りはない。

第 5 被告補助参加人の反論

被告補助参加人株式会社電通は、再訂正考案 3 と引用例考案の相違点（相違点 1 ないし 5）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由 3）のうち、相違点 3 に関する容易想到性の判断の誤りの主張に対して、次のとおり反論する。

審決が、甲 3 3 (審判の乙 7) , 3 4 (審判の乙 8) の実験報告書について、構成から自ずと予想される程度の結果であり、予想し得ない格別の効果を奏しているものとはいえないとした判断に誤りはなく、甲 3 3 , 3 4 に基づき、再訂正考案 3 にクリップの筆記具本体への取付力の強化という予想し得ない作用効果が認められるという原告の主張は、採用することができない。その理由は、以下のとおりである。

すなわち、甲 3 3 は、部品 A (支持壁が広く接続部分が L 字形状の部品) , 部品 B (支持壁が狭く接続部分が L 字形状の部品) , 部品 C (支持壁が狭く接続部分が T 字形状の部品) 各 1 個について、治具に取り付けた部品を引っ張るときに作用する力を測定した実験によるものであるところ、測定した部品数が少ないことから、その結果は採用することができない。甲 3 4 は、部品 A , B , C 各 1 0 個について、同様に測定した実験によるものである。

甲 3 4 によれば、部品 B と部品 C との間で、それらの平均値 (部品 B は 2 9 . 0 3 N , 部品 C は 3 3 . 3 8 N) に顕著な差はなく、しかも、部品 C の中には、部品 B の最大値に満たないものが 7 個存在する。また、部品 B と部品 C の平均値の差は 4 . 3 5 N しかないのに対し、部品 C の測定値は、最大値と最小値に 1 5 . 1 N もの差があり (番号 1 0 の 4 0 . 6 N と番号 1 の 2 5 . 5 N の差) , 部品 B と部品 C の平均値の差の 3 倍以上の大きなばらつきがある。そのため、部品 C の測定値は、部品 B との形状の差異以外の要素によって左右されているものである。

したがって、甲 3 4 は、部品の形状の差異が取付力に顕著な影響を与えるものではないことを示しているといえるとしても、甲 3 4 により、再訂正考案 3 にクリップの筆記具本体への取付力の強化という予想し得ない作用効果があることが裏付けられているとはいえない。

第 6 当裁判所の判断

審決は、無効審判請求の対象とされていない請求項についての再訂正が許さ

れないことのみを理由として、無効審判請求の対象とされている請求項についての再訂正は認められないと判断した点で誤りがある（取消事由1）。しかし、審決は、無効審判請求の対象とされている請求項についての再訂正が認められたとしても、再訂正後の考案は、当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし、その実用新案登録を無効とする旨判断しており、その点の審決の判断に誤りはなく、その他の取消事由について、原告の主張はいずれも理由がないから、上記の審決の判断の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすことはない。したがって、審決に、これを取り消すべき違法はない。以下、原告主張の取消事由について検討する。

1 再訂正は認められないとした判断の誤り（取消事由1）について

(1) 判断の誤りの有無と審決の結論への影響

実用新案登録無効審判請求について、各請求項ごとに個別に無効審判請求することが許されている点に鑑みると、実用新案登録無効審判手続における実用新案登録の有効性の判断及び訂正請求による訂正の効果は、いずれも請求項ごとに生じ、その確定時期も請求項ごとに異なるものというべきである。そうすると、2以上の請求項を対象とする無効審判の手続において、無効審判請求がされている2以上の請求項について訂正請求がされ、それが実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正である場合には、訂正の対象になっている請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきものであるから、そのうちの1つの請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由として、他の請求項についての訂正事項を含む訂正の全部を一体として認めないとするは許されない。そして、この理は、無効審判の手続において、無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においても同様であって、無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由（この場合、独立登録要件を欠くという理由も含む。）として、

無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求を認めないとすることは許されない。

本件においては、請求項 1、2 及び 5 に係る考案について無効審判請求がされ、無効審判において、無効審判請求の対象とされている請求項 1、2 及び 5 のみならず、無効審判請求の対象とされていない請求項 3、4 及び 6 についても再訂正請求がされたところ、審決は、無効審判請求の対象とされていない請求項 3、4 及び 6 についての再訂正請求が独立登録要件を欠くことのみを理由として、再訂正は認められないと判断したから、審決には、上記説示した点に反する判断の誤りがある。

しかし、後記 6 のとおり、請求項 1、2 及び 5 についての再訂正は認められるべきであるが、審決は、請求項 1、2 及び 5 についての再訂正が認められたとしても、再訂正考案 1、2 及び 5 は、引用例考案、引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし、再訂正考案 1、2 及び 5 についての実用新案登録を無効とする旨判断しており、その点の審決の判断に誤りはないから、上記の判断の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすことはない。

(2) 被告の主張に対し

被告は、訂正の許否を請求項ごとに判断すると、無効審判請求された請求項を引用する無効審判請求されていない請求項について、常に無効審判請求された請求項の訂正の効果が及ぶという不合理が生ずるから、訂正の許否を請求項ごとに判断することはできず、訂正の許否は、訂正請求された請求項のすべてについて一体として判断すべきであると主張する。

しかし、訂正の許否を請求項ごとに判断するのであれば、各請求項についてどのような訂正が請求されているかを検討し、それぞれの訂正の許否を判断するものであって、他の請求項を引用する従属項であることから、直ちに他の請求項の訂正の効力が及ぶとはいえない。本件において、原告は、請求

項 1 , 2 及び 5 についてそれぞれ再訂正を請求するとともに , 請求項 3 , 4 及び 6 についても , 請求項 2 を引用する請求項 3 , 及び請求項 3 を引用する請求項 4 を請求項 2 の再訂正に伴い再訂正し , 請求項 5 を引用する請求項 6 を請求項 5 の再訂正に伴い再訂正するように , それぞれ再訂正を請求しており , 請求項 1 , 2 及び 5 について訂正が認められるとしても , それとは別に請求項 3 , 4 及び 6 について訂正の許否を判断すれば足りるものであって , 請求項 1 , 2 及び 5 についての訂正の効力は , 当然に請求項 3 , 4 及び 6 の訂正の効力に影響するとはいえない。したがって , 被告の上記主張は , 採用することができない。

2 再訂正考案 3 と引用例考案の一致点及び相違点の認定の誤り (取消事由 2) について

(1) クリップ機能を有する被接続部について

クリップ機能を有する被接続部について , 審決の一致点及び相違点の認定には誤りはない。

すなわち , 審決が , 一致点及び相違点の認定の前提として , 引用例考案の「突壁 6 の非リング側部」, 「支持壁 7」及び「金属クリップ A」全体が , 再訂正考案 3 の「クリップ片」と , 「クリップ機能を有する被接続部」を構成する点で共通するとした認定に誤りはなく , 引用例考案において , 「クリップ機能を有する被接続部」を構成するのは , 「金属クリップ A の脚杆 1」のみであり , 「突壁 6 の非リング側部」, 「支持壁 7」及び「金属クリップ A の取付片」は「クリップ機能を有する被接続部」を構成するものではないとの原告の主張は , 採用することができない。その理由は , 以下のとおりである。

ア クリップ機能等の意義

原告は , 「クリップ機能」とは , 「クリップ片が有する機能」を意味すると解するほかなく , クリップ片が有する機能とは , 具体的には , 筆記具本体をポケット等に取り付ける際に細長板状の自由端が大きく揺動すること

ができるため、ポケット等の縁を筆記具本体との間に容易に挿入することができる機能であると主張する。

仮に、クリップ機能が上記の原告主張のとおりであるとしても、クリップ機能を果たすというためには、単に細長板状の部材が存在するだけでは足りず、細長板状の部材の片端側が固定され、他方の自由端が大きく揺動することができなければならない。そうすると、「クリップ機能を有する被接続部」は、クリップ機能を有するものでなければならないから、細長板状の部材のみでは足りず、細長板状の部材の片端側が固定され、他方の自由端が大きく揺動するものでなければならないこととなる。

イ 引用例考案においてクリップ機能を有する部位

引用例考案において、金属クリップAの脚杆1は、細長板状の部材であるが、そのみではクリップ機能を有することはできない。引用例考案においては、突壁6間に支持壁7を架設して同一体に設け、支持壁7を金属クリップAの脚杆1と取付片2とで挟むとともに金属クリップの係合片3を支持壁7に係合させており、それによって、脚杆1の片端側が固定され、他方の自由端が大きく揺動することができるようになっている。そうすると、引用例考案においては、「突壁6の非リング側部」、「支持壁7」及び「金属クリップA」全体により、細長板状の部材である脚杆1を備えると同時に、脚杆1の片端側が固定され、他端の自由端が大きく揺動することができるようにした構成が実現されているといえる。

なお、原告は、引用例考案の脚杆1は、揺動した状態では、支持壁7から離反するから、支持壁7に固定されていないと主張するが、金属クリップAは、脚杆1と取付片2が支持壁7を挟んでいるから、自由端が揺動した状態においても、脚杆1の片端は、支持壁7から離れることはなく、その点をもって、脚杆1は支持壁7に片端側において固定されているといえることができるから、原告の上記主張は、採用することはできない。

したがって、「クリップ機能」について原告主張のとおり解するとしても、引用例考案の「突壁6の非リング側部」、「支持壁7」及び「金属クリップA」全体は、「クリップ機能を有する被接続部」に該当すると解され、これらが、再訂正考案の「クリップ片」と、「クリップ機能を有する被接続部」を構成する点で共通するとした審決の認定に誤りはなく、引用例考案において、「クリップ機能を有する被接続部」を構成するのは、「金属クリップAの脚杆1」のみであり、「突壁6の非リング側部」、「支持壁7」及び「金属クリップAの取付片」は「クリップ機能を有する被接続部」を構成するものではないとの原告の主張は、採用することができない。

(2) 取付について

取付について、審決の一致点及び相違点の認定には誤りはない。

すなわち、審決が、一致点及び相違点の認定の前提として、引用例考案につき「前記二分割された『突壁6のリング側部』（接続手段）の広がりにより高分子物質環体4（取付リング）の内径を広げて、筆記具の軸筒である筒体5（筆記具本体）に取り付けられるものであるといえる。」（16頁15行目ないし18行目）とした認定に誤りはなく、引用例考案は、「高分子物質環体4」の内径を広げて「筒体5」に取り付けるものではなく、「突状8」を必須とし、「突状8」によって「高分子物質環体4」を「筒体5」に取り付けるものであるとの原告の主張は、採用することができない。その理由は、以下のとおりである。

ア 「突壁6のリング側部」（接続手段）の広がりによる取付

引用例考案においては、突壁6の間に支持壁7を架設して同一体に設け、支持壁7に金属クリップAが係合されているから、「突壁6のリング側部」（接続手段）のクリップ片側（取付リング側の反対側）の端は、「突壁6の非リング側部」、「支持壁7」及び「金属クリップA」（これら全体がクリップ機能を有する被接続部）と、二分割された「突壁6のリング側部」

(接続手段)との二箇所の接続部分に該当する。そして、この二箇所の接続部分は、支持壁7によってその間隔を拘束されているから、その間隔は広げられることはない。他方、「突壁6のリング側部」(接続手段)の取付リング側(クリップ片側の反対側)の端は、高分子物質環体4に接続されているにとどまり、「突壁6のリング側部」(接続手段)は、支持壁7以外の部材によって直接にその間隔を拘束されているものではないから、「突壁6のリング側部」(接続手段)は、上記の二箇所の接続部分以外の部分(特に高分子物質環体4との接続箇所)において若干広がることが可能であるものと認められ、そうすると、上記二箇所の接続部分の間隔を広げずに、同接続部分以外の部分において「突壁6のリング側部」(接続手段)の間隔が広がり、それに伴って高分子物質環体4(取付リング)の内径が広がり、筆記具の軸筒である筒体5(筆記具本体)に取り付けられるものと認められる。

イ 引用例考案における「突条」の要否

(ア) 引用例の記載

引用例の実用新案登録請求の範囲には、高分子物質環体4の内面に設けられた突条8は記載されていない。考案の詳細な説明のうち、考案の目的を記載した個所には、「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、・・・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、・・・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行目ないし3頁1行目)との記載があり、考案の効果を記載した個所には、「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、・・・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ヤツブ

等の筒体にきずつける惧れがない効果を奏し、」（４頁１９行目ないし５頁６行目）との記載がある。他方、実施例を記載した個所には、「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行目）との記載がある。

上記の引用例の記載によれば、突条８は実施例に示されているのみであって、引用例の実用新案登録請求の範囲に記載された考案は、突条８を構成要件とするものではなく、突条の有無にかかわらず、装着環を非金属としたことにより、非金属装着環が動いても筒体にきずつけることがなく、筒体を通した後は動き難くするとの課題を達成するものと認められる。そうすると、審決が引用例の記載に基づいて認定した引用例考案は、突条８を必須とするということとはできない。そして、高分子物質環体４を筒体５に取り付けた後は、高分子物質環体４が動かないようにする必要があり、硬質合成樹脂、硬質ゴム等の高分子物質がある程度の伸縮性を有することに鑑みると、引用例記載の考案は、高分子物質環体４の内面に突条８を設けない場合は、高分子物質環体４の内径を広げて筒体５に取り付けるものであると推認される。

この点につき、原告は、突条８を設けることなくクリップ片を筆記具に取り付けると、突壁６の伸縮によって筆記具とボールペンを固定することになるが、突壁６が不可避免的に外側に広がってしまうため、取付片２と突壁６の間に緩みが生じ、金属クリップＡにがたつきが発生することになり、クリップ片を筆記具に確実に取り付けることができないと主張する。しかし、突条８を設けなかった場合に、突壁６に外側に広がる力が働くとしても、筆記具という物品の性質に鑑みれば、筆記具とクリップ片の固定のために必要とされる強度は、当業者にとって、一定の範

図内で想定されるものと解され、突壁 6 や高分子物質環体 4 の材質、寸法等の工夫により、必ずしも突条を設けなくても、そのような強度を確保することは可能と推認され、突条 8 を設けなければクリップ片を筆記具に確実に取り付けることが不可能であるとはいえない。

なお、甲 4 2 は、引用例に記載された考案の考案者作成の陳述書（平成 20 年 6 月 9 日作成）であり、そこには、「突条は、装着環を筆記具本体に取り付けるためには、不可欠である」旨の記述がある。しかし、引用例には、非金属装着環を筒体に通した後に動き難くすることが考案の目的の一つとして記載されているにもかかわらず、突条 8 は実施例にのみ記載され、実用新案登録請求の範囲の構成要件として記載されていないから、甲 4 2 の上記陳述は、引用例に記載された考案自体についての説明とは異なるというべきである。また、引用例に記載された考案は昭和 53 年出願であり、甲 4 2 は、出願から約 30 年後に作成されたものであるから、出願当時の考案者の意図をそのまま反映しているか定かではない。そうすると、甲 4 2 を参照しても、突条 8 が引用例考案に不可欠であるとは認められない。

したがって、引用例考案は、「高分子物質環体 4」の内径を広げて「筒体 5」に取り付けるものではなく、「突状 8」を必須とし、「突状 8」によって「高分子物質環体 4」を「筒体 5」に取り付けるものであるとの原告の主張は、採用することはできない。

(イ) 実験の結果

原告は、実験報告書（甲 33，34）によれば、Cリング形状の環体と突壁と支持壁から構成される部品において、突壁と支持壁の接続部分が L 字形状のものは、接続部分が T 字形状のものに比べて取付力が弱い。そのため、接続部分が L 字形状の引用例考案においては、「高分子物質環体 4」の「筒体 5」への取付力を確保するために、「突条 8」を設けるこ

とは不可欠であると主張する。しかし、原告の上記主張は、以下の理由により、採用することができない。

すなわち、甲 3 3 は、部品 A（支持壁が広く接続部分が L 字形状の部品）、部品 B（支持壁が狭く接続部分が L 字形状の部品）、部品 C（支持壁が狭く接続部分が T 字形状の部品）を各 1 個作成して行った実験によるものである。しかし、測定対象となった部品は各 1 個であり、同一形状の複数個の部品間のばらつきによる測定差の有無が考慮されていないから、甲 3 3 によっては、予想し得ない格別の効果が立証されているとはいえない。

また、甲 3 4 は、部品 A、部品 B、部品 C 各 10 個について、治具に取り付けた部品を引っ張るときに作用する力を測定した実験によるものである。しかし、甲 3 4 によれば、同じ形状の部品 10 個のうちでも、取付力の測定値にかなりのばらつきがみられ、部品 B の最大の取付力（36.6 N）よりも取付力の弱い部品 C は 7 個、部品 C の最小の取付力（25.5 N）よりも取付力の強い部品 B は 8 個存在する。また、平均値との関係を見ると、部品 B 10 個のうち 3 個の取付力は、部品 C の平均取付力（33.38 N）より強く、部品 C 10 個のうち 2 個の取付力は、部品 B の平均取付力（29.03 N）より弱い。そうすると、甲 3 4 によれば、全体として、部品 C の方が部品 B よりも取付力が強い傾向があることを認識し得るとしても、部品 C の方が部品 B よりも取付力が強いとの格別の効果があるとは認められない。

そして、取付力の強弱は、接続部分の形状が L 字形状か T 字形状かという点以外に、筒体 5（筆記具本体）及び高分子物質環体 4（取付リング）の寸法、材質又は形状など様々な要因によっても左右されると推認されるから、甲 3 4 の実験条件において、仮に、L 字形状の場合の方が T 字形状の場合よりも取付力が弱い傾向があるとしても、そのことから、

L 字形状の場合に突条 8 を設けることが不可欠であるとはいえない。

3 再訂正考案 3 と引用例考案の相違点（相違点 1 ないし 5）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由 3）について

再訂正考案 3 と引用例考案の相違点（相違点 1 ないし 5）に関する審決の容易想到性の判断には、以下のとおり、誤りはない。

(1) 相違点 1 及び 2 に関する容易想到性の判断の誤りについて

審決が、相違点 1 及び 2 に関し、「引用例考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を一部品のみから成るものとするのは当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

ア 容易想到性の有無

引用例考案の「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7」及び「金属クリップ A」のうち、「突壁 6 の非リング側部」及び「支持壁 7」は、「突壁 6 のリング側部」及び「高分子物質環体 4」とともに一体に形成されているが、「金属クリップ A」とは、一体に形成されていない。

しかし、引用例には「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」（1 頁 18 行目ないし 2 頁 2 行目）と記載されていること、甲 7 ないし 11 には、筆記具本体の後部に取り付けられるクリップにおいて、クリップ片と、取付リングと、クリップ片と取付リングを接続する接続手段が一部品で形成されている例が示されていることに照らすならば、クリップ片と、取付リング及び接続手段を一体的に形成する技術は、周知であったと認められる。そして、クリップ片と、取付リングと、クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品のみから成るものとするれば、これを二部品から成るものとする場合に比べて、部品数や工程数が減少し、製造工程が容易になり、製造費用が安価になることは、当業者であれば容易に認識し得るものと認めら

れる。そうすると、製造工程を容易にすること、製造費用を安価にすることなどを考慮し、引用例考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を一部品のみから成るものとするのは、当業者がきわめて容易に想到し得ると認められる。そして、引用例考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を一部品のみから成るものとするれば、「突壁6の非リング側部」、「支持壁7」及び「金属クリップA」の部分を「クリップ片」又は「割れ目のないクリップ片」と称することができる。

イ 原告の主張に対し

原告は、審決の相違点1及び2に関する容易想到性の判断は誤りであると主張し、その理由として、引用例考案は装着環とクリップを一部品で構成することを除外していること、支持壁7と一对の突壁6が存在することは、装着環と脚杆とを一部品で構成することに対する阻害要因となることを主張するが、原告の主張は、以下のとおり、採用することができない。

(ア) 引用例には、次のとおりの記載がある。

「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つた構造のものとの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。

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。」(1 頁 1 8 行目ないし 3 頁 1 行目)

上記の引用例の記載によれば，引用例考案は，装着環と脚杆を金属又は合成樹脂で同一体にした場合の欠点を解決することを目的とするものと認められる。しかし，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体にした場合，引用例に記載されたように，脚杆を金属とし装着環を非金属とする二部材から成る場合(「脚杆に強力なバネ性を付与してすぐれた締付け力を発揮」させることができる)に比べて脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣ることがあるとしても，クリップ片の形状等の工夫により，脚杆に相当程度バネ性を付与し，締付け力を確保することは可能と考えられる。また，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体になれば，二部材から成る場合に比べて，部品数や工程数が減少し，製造工程が容易になり，製造費用が安価になる。そして，これらのことは，当業者であれば容易に理解し得るものと推認される。したがって，当業者としては，クリップ片を金属で作る場合よりは締付け力が劣るとしても，クリップ片の形状等の工夫により，クリップ片に相当程度バネ性を付与して締付け力を確保しつつ，製造工程を容易にし，製造費用を安価にするために，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体にするのは，きわめて容易に想到し得るものと認められる。装着環と脚杆を合成樹脂で同一体にするならば，クリップ装置の形状を問わず，およそクリップ片の締付け力が著しく小さくなり，クリップ装置として機能しなくなるといった事情は，引用例の記載からも窺うことはできず，合成樹脂の同一体としても実用に耐えるクリップ装置の作成は，格別困難を伴うものとは考えられない。以上のとおり，引用例考案は，脚杆と装着環を合成樹脂の一部品に構成することを除外

しているとはいえないし、引用例の上記記載が、これらを一部品に構成することに対して阻害要因となるとはいえない。

- (イ) 引用例考案は、非金属装着環Bの支持壁7を金属クリップAの脚杆1と取付片2とで挟むとともに、金属クリップAの係合片3を支持壁7に係合させるとの構成を備え、これによって、金属クリップAを非金属装着環Bに強固に取り付けるとの作用効果を奏するものと解される。そして、装着環と脚杆を一部品で構成する場合には、脚杆と支持壁が一体となるため、金属クリップを非金属装着環に強固に取り付けるとの課題解決のために支持壁を設ける必要はなくなるが、このことは、事柄の性質に照らし、当業者であればきわめて容易に認識し得るものと認められるから、引用例考案に支持壁7と一对の突壁6が存在することは、装着環と脚杆を一部品に構成することの阻害事由となるとはいえない。
- (ウ) したがって、審決の相違点1及び2に関する容易想到性の判断は誤りであるとの原告の主張は、採用することができない。

(2) 相違点3に関する容易想到性の判断の誤りについて

審決が、相違点3に関し、「二分割された接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くし、その結果として相違点3のような構成とすることは、当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」、「被請求人は、・・・二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなすと、取付力が強くなる実験報告書を提出しているが、構成から自ずと予想される程度の結果であり、予想し得ない格別の効果を奏しているものとはいえない。」とした判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

ア 容易想到性の有無

前記(1)のとおり、脚杆と装着環を一部品に構成することは、きわめて容易に想到し得ることであり、脚杆と装着環を一部品に構成する場合には、

二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は、同一にする必要はなく、二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広くすることができる。そして、甲 15 ないし 17 に開示されているように、接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広くすることは周知技術であると認められるから、二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広くし、その結果として「二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見て T 字形状をなしており」との相違点 3 に係る再訂正考案 3 の構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得ると解される。

イ 原告の主張に対し

(ア) 原告は、審決の相違点 3 に関する容易想到性の判断は誤りであると主張し、その理由として、引用例考案においては、突壁 6 の間隔と支持壁 7 の幅、及び金属クリップ A の幅はすべて必然的に同一にならなければならないと主張し、二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計することはできないこと、甲 15 ないし 17 に示された周知技術は、いずれもクリップ片を備える部材が筒体に相当する部材に取り付けられるものではなく、筒体に相当する部材に一体的にクリップが形成されているものであるから、これを引用例考案に適用することはできないこと、二分割された接続手段の間隔はクリップ装置の筆記具本体への取付力に直接影響するから、二分割されない接続手段の幅がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成されているにすぎない周知技術(甲 15 ないし 17) 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く形成される構成をきわめて容易に想到することはできないことを主張する。しかし、原告の主張は、以下のとおり、採用することができない。

a 引用例考案は、金属クリップ A と非金属装着環 B により構成されるものであり、脚杆と装着環を、金属と高分子物質という別材質で構成

することを前提とするのであれば，装着環の突壁 6 間の支持壁 7 を金属クリップ A の脚杆 1 と取付片 2 で挟み，金属クリップ A の係合片 3 を装着環 B の突壁 6 又は支持壁 7 に係合させることにより，金属クリップ A を装着環 B に取り付けることとなるため，突壁 6 の間隔，支持壁 7 の幅及び金属クリップ A の幅は同一になるものと解され，引用例の図面に示された実施例も，突壁 6 の間隔，支持壁 7 の幅及び金属クリップ A の幅は同一のものとして示されている。

しかし，前記(1)のとおり，脚杆 1 と装着環 B を一部品に構成することは，きわめて容易に想到し得ることであり，脚杆 1 と装着環 B を一部品に構成する場合には，金属クリップ A を装着環 B に取り付ける必要はないから，装着環 B の突壁 6 間の支持壁 7 を金属クリップ A の脚杆 1 と取付片 2 で挟み，金属クリップの係合片 3 を装着環 B の突壁 6 又は支持壁 7 に係合させる必要もなく，そのため，突壁 6 の間隔と支持壁 7 の幅，及び金属クリップ A の幅を同一にするとの要請はなく，接続手段の幅と脚杆の幅を同一にする必要はない。したがって，脚杆と装着環を一部品に構成する場合には，二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広く設計することは可能である。

- b 甲 15 ないし 17 に示された技術は，いずれもクリップ片を備える部材が筒体に相当する部材に取り付けられるものではなく，筒体に相当する部材に一体的にクリップが形成されているものである。しかし，前記(1)のとおり，脚杆と装着環を一部品に構成することはきわめて容易に想到することができたものであり，前記 a のとおり，脚杆と装着環を一部品に構成する場合には，接続手段の幅と脚杆の幅を同一にする必要はなく，二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広く設計することはできる。審決は，二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広く設計することができることを前提として，甲

15ないし17に基づいて、接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くするとの周知技術を認定し、そのような周知技術を適用したものであるから、甲15ないし17に示された周知技術の適用に誤りがあるとは認められない。

(イ) また、原告は、作用効果について、再訂正考案3に予測し得ない格別の作用効果があるか否かは、再訂正考案3自体の構成から予測し得るか否かを判断すべきではなく、引用例考案との比較から判断すべきであり、実験報告書(甲34)に基づいて、再訂正考案3には、引用例考案と比べて、クリップの筆記具本体への取付力の強化という予測し得ない作用効果があることが裏付けられると主張し、その根拠として、製造誤差の影響を同程度に受けている部品Bと部品Cの平均値において部品Cの方が高い値を示していることから、部品Bよりも部品Cの方が取付力が高いこと、引用例考案の脚杆と再訂正考案3のクリップ片の幅を同じとするならば、引用例考案は部品Aに相当し、再訂正考案3は部品Cに相当し、部品Cは部品Aの2倍の取付力があるから、再訂正考案3は引用例考案より格別の効果があること、接続部がT字形状をしている場合には、T字形状によって外側に突出するクリップ片の側端部と二分された接続手段との間で構成される角度を元の大きさに戻そうとする弾性復元力と、クリップ片自体が変形して元に戻ろうとする弾性復元力が働くことにより、接続部分がL字形状をしている場合よりも取付力が大きくなることを主張する。しかし、原告の上記主張は、以下の理由により、採用することができない。

すなわち、平均値において部品Cが部品Bを上回っているとしても、部品Bと部品Cの計測値は、ばらつきが大きいから、形状の相違以外の要因により取付力が左右されている可能性が高いといえる。また、相違点3は、クリップ片と接続手段の接続部分の形状の相違のみであり、

接続手段の幅は相違点 3 に含まれないから，部品 C と，接続部分の形状のみならず接続手段の幅も相違する部品 A を比較しても，相違点 3 に係る接続部分の形状の相違によって予測し得ない作用効果があるか否かは明らかにならない。さらに，例えば，接続部分より突出したクリップ片の両端が，固定等の方法により動きが制限されていれば，それに伴って，クリップ片の中央部分の動きも制限され，その結果，クリップ片の中央部分と接続手段との間で弾性復元力が増加する余地のあることは推測される。ところが，再訂正考案においては，接続部分より突出したクリップ片の両端が自由端であり，固定等の方法により動きが制限されておらず，それによって，クリップ片の中央部分の動きが制限されることもない。高分子物質環体 4（取付リング）を内側に締め付ける方向での弾性復元力を増加させるという効果との関係で，「接続部が T 字形状を採ることによって接続手段の外側にクリップ片の側端部が突出している」との構成が，何らかの意味で寄与しているとの合理的な説明が尽くされていると解することはできない。

したがって，実験報告書（甲 3 4）によっても，再訂正考案 3 に，引用例考案と比べて，クリップの筆記具本体への取付力の強化という予測し得ない作用効果があるとは認められない。

(ウ) 以上のとおり，審決の相違点 3 に関する容易想到性の判断は誤りであるとの原告の主張は，採用することができない。

(3) 相違点 4 に関する容易想到性の判断の誤りについて

原告は，引用例考案が突条 8 を必須の構成とするものであることを前提とし，引用例考案と甲 1 2，1 4 に開示された技術は，取付原理が異なり，引用例考案と甲 1 2，1 4 に開示された技術を組み合わせて，相違点 4 に係る再訂正考案 3 の構成を容易に想到することはできないと主張する。

しかし，前記 2 (2)イのとおり，引用例考案は突条 8 を必須の構成とする

ものではないから，原告の上記主張は，その前提において採用することができず，審決の相違点４に関する容易想到性の判断に誤りがあるとは認められない。

(4) 相違点５に関する容易想到性の判断の誤りについて

審決が，相違点５に関し，「筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第２３～２６号証に開示されているように，共通の軸方向に結合された２部材の回転を防止する技術として，一の部材への他の部材の取付箇所において接合される，一の部材の外周面と他の部材の内周面とに多角形状部を設け，これらを嵌め合わせることで両部材の回転を防止することが周知技術であるから，引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，相違点５のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断に誤りはない。その理由は，以下のとおりである。

ア 容易想到性の有無

引用例には，「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行目ないし１２行目）との記載があることから，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，クリップ装置（クリップ）を筒体５（筆記具本体）に取り付けた後に相対的に移動しないようなものであると認められる。そして，縦長突条８は，引用例に，上記のとおり「取付け後の動きを防止し」と記載されているとともに，引用例の実施例の図面において，高分子物質環体４の全長にわたる長さを有するものとして示されているから，突条８は，高分子物質環体４が筒体５から抜ける方向の動き（軸筒に沿った動き）を防止するとともに，

軸筒の回りに回転する動き（軸筒の回転方向の動き）も妨げる機能を有するものと推認される。そして、甲 2 3 ないし 2 6 によれば、共通の軸方向に結合された 2 部材の回転を防止する技術として、一の部材への他の部材の取付箇所において接合される、一の部材の外周面と他の部材の内周面とに多角形状部を設け、これらを嵌め合わせることで両部材の回転を防止することは周知技術であることが認められる。したがって、引用例考案の相対移動防止手段として、上記周知技術を採用し、相違点 5 に係る再訂正考案 3 のような構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得る。

イ 原告の主張に対し

原告は、審決の相違点 5 に関する容易想到性の判断は誤りであると主張し、その理由として、甲 2 3、2 4 は筆記具と技術分野が異なるから、その中に開示されている多角形状部を筆記具のクリップの装着に取り入れることは、きわめて容易に想到することができたとはいえないこと、多角形状部に要請される役割は、甲 2 5、2 6 に記載された周知技術では着脱であるのに対し、再訂正考案 3 では固定であり、異なっているから、周知技術から再訂正考案 3 をきわめて容易に想到することはできないことを主張するが、原告の主張は、以下のとおり、採用することができない。

すなわち、甲 2 3、2 4 に記載された考案は、筆記具と技術分野を異にするが、甲 2 5、2 6 と相まって、甲 2 3 ないし 2 6 により、共通の軸方向に結合された 2 部材の回転を防止する技術として、一の部材の外周面と他の部材の内周面の多角形状部を嵌め合わせることで両部材の回転を防止することが、技術分野を問わず周知であったことが認められる。また、甲 2 5、2 6 に記載された考案が、固定のみならず移動や着脱を可能とするものであったとしても、少なくとも、内外両部材の多角形状部を嵌め合わせることで回転を防ぎ、両部材を確実に固定するとの技術を用いているものであり、それに加えて更に移動や着脱が可能であったとしても、

それによって、固定の手段として多角形の嵌め合わせを用いることの技術的意義が変わるとは認められない。

そうすると、甲23ないし26により、内外両部材の多角形状部を嵌め合わせることによって回転を防止することは周知であったことが認められるから、引用例考案の相対移動防止手段として、上記周知技術を採用し、相違点5に係る再訂正考案3のような構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得たものということができ、原告の上記主張は、採用することができない。

4 再訂正考案4と引用例考案の相違点(相違点6)に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由4)について

審決が、相違点6に関し、「筆記具の軸筒である筒体5(筆記具本体)と筆記具のクリップ装置(クリップ)とは、取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも、甲第1号証、甲第19～21号証に開示されているように、筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付けることによって、溝の筆記具の軸方向両端にある段差(甲第1,19,21号証)若しくはリブ(甲第20号証)で取付リングの後方への移動を防止することで両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術であるから、「引用例考案の相対移動防止手段として、上記周知技術を採用し、段差の具体的形成位置を筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間とし、相違点6のような構成とすることは、当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

(1) 容易想到性の有無

前記3(4)アのとおり、引用例考案の筆記具の軸筒である筒体5(筆記具本体)と筆記具のクリップ装置(クリップ)とは、クリップ装置(クリップ)を筒体5(筆記具本体)に取り付けた後に相対的に移動しないようなものであった。そして、甲1,19,21によれば、筆記具に形成された溝にクリ

ップの取付リングを取り付け、溝の筆記具の軸方向両端にある段差によって取付リングの後方への移動を防止することにより、両部材の軸方向の移動を防止することが周知であったことが認められる。そうすると、引用例考案の相対移動防止手段として、上記周知技術を採用し、段差の具体的形成位置を筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間とすることにより、相違点6に係る再訂正考案の構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。

(2) 原告の主張に対し

原告は、審決の相違点6に関する容易想到性の判断に誤りがあると主張し、その理由として、審決には、引用例考案における突条8について、取付以上の回転防止の効果もあるように判断している点で誤りがあること、引用例考案の突条8は回転防止の効果はなく、甲1、19ないし21に記載された周知技術は、いずれも段差のみによって軸方向への移動を防止しているにすぎないから、引用例考案に甲1、19ないし21を組み合わせても、再訂正考案4をきわめて容易に想到することはできないと主張する。

しかし、前記3(4)アのとおり、引用例考案における突条8は、軸筒に沿った移動を防止するのみならず、回転方向の動きも妨げるから回転防止の効果も有するものであり、それによって、筆記具の軸筒である筒体5（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは、取付けた後に相対的に移動しないものと認められ、原告の主張は、その前提において、採用することができない。そして、引用例考案に甲1、19ないし21を組み合わせることによって相違点6に係る再訂正考案の構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。

5 再訂正考案6と引用例考案の相違点（相違点7）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由5）について

審決が、相違点7に関し、「筆記具の軸筒である筒体5（筆記具本体）と

筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第1号証，甲第19～21号証に開示されているように，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付けることによって，溝の筆記具の軸方向両端にある段差（甲第1，19，21号証）若しくはリブ（甲第20号証）で取付リングの後方への移動を防止することで両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術であるから，「引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，具体的形成形状をリブとし，形成位置を筆記具本体のリング取り付け位置箇所の後端とし，相違点7のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断に誤りはない。その理由は，以下のとおりである。

(1) 容易想到性の有無

前記3(4)アのとおり，筆記具の軸筒である筒体5（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，クリップ装置（クリップ）を筒体5（筆記具本体）に取り付けた後に相対的に移動しないようなものであった。そして，甲1，19ないし21によれば，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付け，溝の筆記具の軸方向後端にあるリブによって取付リングの後方への移動を防止することにより，両部材の軸方向の移動を防止することが周知であったことが認められる。そうすると，引用例考案の相対移動防止手段（リングが軸方向に移動して抜け落ちることを防ぐ抜落防止手段であることも含む。）として，上記周知技術を採用し，具体的形状をリブとし，形成位置を筆記具本体のリング取り付け位置箇所の後端とし，相違点7のような構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。

(2) 原告の主張に対し

原告は，審決の相違点7に関する容易想到性の判断に誤りがあると主張

し、その理由として、 審決には、引用例考案における突条 8 について、取付以上の回転防止の効果もあるように判断している点で誤りがあること、 再訂正考案 6 は、軸方向への移動防止手段としてリング取り付け個所の後端にリブを設けたことに特徴があり、引用例考案に甲 1、19 ないし 21 を組み合わせても、再訂正考案 6 をきわめて容易に想到することはできないと主張する。

しかし、前記 3 (4)アのとおり、引用例考案における突条 8 は、軸筒に沿った移動を防止するのみならず、回転方向の動きも妨げるから回転防止の効果も有するものであり、それによって、筆記具の軸筒である筒体 5 (筆記具本体) と筆記具のクリップ装置 (クリップ) とは、取付けた後に相対的に移動しないものと認められ、原告の主張は、その前提において、採用することができない。そして、引用例考案に甲 1、19 ないし 21 を組み合わせることによって相違点 7 に係る再訂正考案の構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。

6 取消事由 1 に関する判断の誤りの審決の結論への影響

以下のとおり、請求項 1、2 及び 5 についての再訂正は認められるが、審決は、請求項 1、2 及び 5 についての再訂正が認められたとしても、再訂正考案 1、2 及び 5 は、引用例考案、引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし、再訂正考案 1、2 及び 5 についての実用新案登録を無効とする旨判断しており、その点の判断に誤りはないから、審決の取消事由 1 に関する判断の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすことはない。

(1) 訂正の許否

前記 1 のとおり、訂正の許否は請求項ごとに判断すべきであるところ、請求項 1、2 及び 5 の再訂正は、いずれも実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、許されるべきである。

(2) 再訂正後の請求項 1 , 2 及び 5 に係る実用新案登録の無効の成否

ア 再訂正後の請求項 1 に係る実用新案登録の無効の成否

再訂正考案 1 と引用例考案の一致点は，再訂正考案 3 と引用例考案の一致点と同じであり，再訂正考案 1 と引用例考案の相違点は，再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 1 ないし 4 と同じである。

前記 3 のとおり，審決には，再訂正考案 3 と引用例考案の相違点（相違点 1 ないし 5 ）に関する容易想到性の判断に誤りがあるとは認められない。

そうすると，再訂正考案 1 は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであり，再訂正考案 1 についての実用新案登録は無効というべきである。

イ 再訂正後の請求項 2 に係る実用新案登録の無効の成否

再訂正考案 2 と引用例考案の一致点は，再訂正考案 3 と引用例考案の一致点と同じであり，再訂正考案 2 と引用例考案の相違点は，再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 1 ないし 4 に加え，相違点 5 の一部である相違点 5 ' である。

前記 3 のとおり，審決には，再訂正考案 3 と引用例考案の相違点（相違点 1 ないし 5 ）に関する容易想到性の判断に誤りがあるとは認められない。相違点 5 ' で特定した事項を含み，更にその他の限定事項を付け加えた相違点 5 に係る構成について当業者がきわめて容易に想到し得ることから，相違点 5 ' に係る構成についても当業者がきわめて容易に想到し得るものと認められる。

そうすると，再訂正考案 2 は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであり，再訂正考案 2 についての実用新案登録は無効というべきである。

ウ 再訂正後の請求項 5 に係る実用新案登録の無効の成否

再訂正考案 5 と引用例考案の一致点は，再訂正考案 3 と引用例考案の一

致点と同じであり，再訂正考案 5 と引用例考案の相違点は，再訂正考案 3 と引用例考案の相違点 1 ないし 4 に加え，再訂正考案 6 と引用例考案の相違点 7 の一部である相違点 7 ' である。

前記 3 のとおり，審決には，再訂正考案 3 と引用例考案の相違点（相違点 1 ないし 5 ）に関する容易想到性の判断に誤りがあるとは認められない。また，前記 5 のとおり，相違点 7 ' で特定した事項を含み，更にその他の限定事項を付け加えた相違点 7 に係る構成について当業者がきわめて容易に想到し得ることから，相違点 7 ' に係る構成についても当業者がきわめて容易に想到し得るものと認められる。

そうすると，再訂正考案 5 は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであり，再訂正考案 5 についての実用新案登録は無効というべきである。

(3) 審決の結論への影響

審決は，請求項 1，2 及び 5 についての再訂正が認められたとしても，再訂正考案 1，2 及び 5 は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし，再訂正考案 1，2 及び 5 についての実用新案登録を無効とする旨判断しており，その点の判断に誤りはないから，審決の取消事由 1 に関する判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすことはない。また，取消事由 1 以外の取消事由について，原告の主張はいずれも理由がない。

7 結論

以上のとおり，審決には，その結論に影響を及ぼす違法はない。

よって，原告の本訴請求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

知 野 明