



訴 状

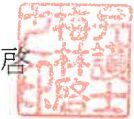
令和4年1月 4 日

知的財産高等裁判所 御中

原告訴訟代理人弁護士

梅 林

啓



同

伊 藤

剛 志



同

一 場

和 之



同

高 木

楓 子



同

草 深

充 彦



同

湯 村

曉 不



(本件連絡担当・電話番号 03-6250-6738)

同

沖 野

文 俊



同

杉 村

光 嗣



同

岡 本

岳 正



同

深 津

拓 寛



同

時 井

真 直



原告訴訟代理人弁理士

塚 中

哲 雄



同

内 海

一 成



当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

審決取消請求事件

訴訟物の価額 算定困難

貼用印紙 1万3000円

請求の趣旨

- 1 特許庁が無効2020-800007号事件について令和3年11月25日にした審決のうち、特許第5839527号の請求項1, 3乃至7に係る部分を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因

第1 特許庁における手続の経緯

被告は、発明の名称を「超高感度マイクロ磁気センサ」とする特許第5839527号（平成27年2月16日出願，同年11月20日設定登録。以下「**本件特許**」という。）の特許権者である。

原告は、令和2年1月31日、特許庁に対し、本件特許を無効にすることを求めて審判（以下「**本件無効審判**」という。）の請求をし、特許庁は上記請求を無効2020-800007号事件として審理した上、令和3年11月25日、「令和2年4月16日付け訂正請求において、特許第5839527号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項8のとおり、訂正後の請求項8について訂正することを認める。請求項1, 3-7に係る発明についての審判請求は、成り立たない。請求項8に係る発明についての審判請求を却下する。」との審決（以下「**本件審決**」という。）をし、その謄本は、同年12月6日、原告に送達された。

本件審決の理由は審決謄本記載のとおりであり、原告は、本件審決のうち、特許請求の範囲の訂正及び請求項8に関する認定判断については争わない。

しかし、本件審決のうち、「請求項 1, 3-7に係る発明についての審判請求は、成り立たない」とする部分については、その認定判断に誤りがあり、違法として取り消されるべきである。

第 2 本件審決の理由に対する認否及び原告の主張

追って準備書面にて主張し、証拠方法は追って提出する。

第 3 本件の経緯

1 はじめに

原告は、愛知県東海市荒尾町ワノ割 1 番地に本店を置き、鉄鋼の製造、加工及び販売並びに磁石、磁気センサ、電子部品並びにその応用機器の開発、製造及び販売等を目的とする株式会社である。

原告は、平成 12 年、高感度磁気センサである M I センサ（磁気インピーダンスセンサ）を量産する技術を開発し、機密事項として取り扱ってきた。

被告は、訴外本蔵義信（以下「訴外本蔵」という。）により設立された会社であり、同人が代表取締役を務めており、また、同人が、本件特許の発明者とされている。

訴外本蔵は、昭和 49 年 4 月に原告に入社し、以後、原告において、磁石、磁気センサ、電子部品並びにその応用機器の開発、製造及び販売に係る業務に従事してきた。

そして、訴外本蔵は、平成 15 年 1 月に原告の電磁品事業部部長に就任して以降、原告のセンサ事業を指揮する立場にあり、訴外本蔵が、M I センサを含む磁気

センサ、電子部品、その応用機器の開発、製造及び販売に係る事業を指揮していた。

しかし、この間、原告におけるセンサ事業は不振の状態が続き、営業利益も赤字の状態が続いており、株主からも、電磁品事業の将来に関する意見が出ていた。そのため、原告は、組織改編を含めた抜本的改革を行う必要に迫られていた。

そして、原告は、平成24年6月、センサ事業をはじめとした電磁品事業の不振の責任を取らせるため、訴外本蔵を専務取締役及び電磁品本部 本部長から退任させ、技監に就任させた。

これに対し、訴外本蔵は、原告の独自技術たるMIセンサを用いた事業を行うこととし、平成24年9月、技監として原告に在職中に、被告を設立した。

そして、訴外本蔵及び被告の取締役である訴外菊池永喜（以下「**訴外菊池**」という。）は、原告が自ら研究開発をした独自技術たるMIセンサに係る営業秘密（製造技術・ノウハウ。以下「**本件営業秘密**」という。）を、訴外本蔵及び訴外菊池自身又は両人が取締役を務める被告を利する目的を有し、又は、原告に損害が生じることを認識した上で、原告に何らの断りもなく、不正に使用ないし開示し、もって、原告に対して損害を被らせた。

また、被告は、平成27年2月、原告の独自技術たるMIセンサが基礎とするMI効果とは原理的に異なる、GSR効果なる新現象を基礎とする「超高感度マイクロ磁気センサ」（GSRセンサ）に関するものであると称して、本件特許を出願し、同年11月、設定登録を受けた。

原告は、かつて原告の専務取締役等であった訴外本蔵らによる本件営業秘密侵害に対して厳正に対処するべく、刑事告訴、仮差押えの申立て、損害賠償請求訴訟の提起等を行い、被告、訴外本蔵及び訴外菊池の刑事責任及び民事責任の追及を行ってきた。

そうした中、原告が、特許庁に対し、被告の特許権者とし、発明者を訴外本蔵とする本件特許を無効にすることを求めて請求した審判が、後記**3**で述べる1次無効審判であり、また、本件無効審判である。原告は、被告による一連の「MIセンサ関連技術の不正利用」に対して厳正に対処することの一環として、本件訴訟を提起するものである。

2 関連事件

(1) 刑事事件

訴外本蔵は、かつて原告の専務取締役等であり、原告のセンサ事業を指揮する立場にあったが、平成24年6月に退任し、同月から平成25年6月までは原告の技監、同月から平成26年6月までは原告の顧問であった。被告は、訴外本蔵が平成24年9月21日に設立した会社である。

原告は、平成27年11月下旬頃、出願人を被告とし、発明者を訴外本蔵とする「磁性ワイヤ整列装置とワイヤ整列方法」に係る特許出願が平成26年4月21日付けで行われていることを、同出願に係る公開特許公報を閲覧したことにより初めて認識した。

原告は、かかる事実の発覚を契機として社内調査を進め、訴外本蔵及び訴外菊池が、営業秘密保有者である原告から開示された本件営業秘密に対する侵害行為を行っていた事実を突き止め、平成28年8月5日、不正競争防止法違反の罪名をもって、訴外本蔵及び訴外菊池を愛知県警察本部（以下「**愛知県警**」という。）に告訴した。

その後、愛知県警は、訴外本蔵及び訴外菊池に対する捜査を開始し、訴外本蔵の自宅や被告の事務所等に対する搜索差押も実施した。その結果、平成25年4月9日の訴外本蔵及び訴外菊池による、株式会社エフ・エー電子（以下「**FA電子**」

という。)の従業員訴外松永健に対する本件営業秘密の不正開示行為が明らかになったので、原告は、平成29年2月21日に、平成25年4月9日の不正開示行為について、不正競争防止法違反の罪名をもって、訴外本蔵及び訴外菊池を愛知県警に追加告訴した(平成29年2月22日付けで受理)。

平成29年3月15日、名古屋地方検察庁は、追加告訴に係る事実について、訴外本蔵及び訴外菊池を、不正競争防止法違反の罪名により、名古屋地方裁判所に起訴した。

この起訴に係る刑事事件(名古屋地方裁判所平成29年(わ)第427号不正競争防止法違反被告事件)については、名古屋地方裁判所において30回以上の公判期日が開廷された。そして、令和3年12月に検察官による論告・求刑及び弁護人による弁論が行われ、令和4年3月18日に判決宣告が予定されている。

(2) 民事事件

原告は、令和2年4月13日、被告、訴外本蔵及び訴外菊池を被告として、被告、訴外本蔵及び訴外菊池による本件営業秘密の不正使用・不正開示により生じた損害につき、東京地方裁判所(知的財産権部)に損害賠償請求訴訟を提起した(東京地方裁判所令和2年(ワ)第9851号損害賠償請求事件。以下「東京地

裁訴訟」という。) ¹。

東京地裁訴訟については、被告、訴外本蔵及び訴外菊池が名古屋地方裁判所への移送の申立てをしたが、東京地方裁判所は、同年10月7日、これを却下し、御庁（知的財産高等裁判所）及び最高裁判所も東京地方裁判所の決定を是認した²。

また、被告及び訴外本蔵は、被告及び訴外本蔵の財産に対する仮差押決定に関し、令和2年11月25日付け申立書により、本案訴訟の不提起等による保全取消しの申立てを³、さらに、訴外本蔵は、令和3年6月24日付け申立書により、事情変更による保全取消しの申立てを行った⁴。このうち、本案訴訟の不提起等による保全取消しの申立てについては、名古屋地方裁判所半田支部は、同年11月17日、これを却下したが、被告及び訴外本蔵は、同年12月3日、名古屋高等裁判所に対し、5件全件について保全抗告の申立てを行った。

¹ 原告は、被告及び訴外本蔵による本件営業秘密の不正使用及び不正開示による損害賠償請求権を被保全債権として、名古屋地方裁判所半田支部に対し、被告及び訴外本蔵の財産に対する仮差押えの申立てを行い、平成29年1月27日に仮差押決定がされた（名古屋地方裁判所半田支部平成29年（ヨ）第4～8号仮差押命令申立事件）。

それから3年以上が経過した令和2年3月になって、被告及び訴外本蔵の申立てにより起訴命令が発令されたため、原告は、同年4月13日に、損害賠償請求訴訟を提起した。

² 御庁は、令和2年11月19日、被告、訴外本蔵及び訴外菊池による即時抗告を棄却した（御庁令和2年（ラ）第10008号移送申立却下決定に対する抗告事件）。

さらに、被告、訴外本蔵及び訴外菊池は、抗告許可の申立て及び特別抗告の提起を行ったが、御庁は、同年12月18日、抗告許可の申立てについて不許可の決定を行い、最高裁判所は、令和3年3月22日、特別抗告を棄却した。

³ 名古屋地方裁判所半田支部令和2年（モ）第49～53号事件。

⁴ 名古屋地方裁判所半田支部令和3年（モ）第19号事件。

加えて、被告及び訴外本蔵は、令和3年5月17日、被告、訴外本蔵及び訴外菊池による本件営業秘密侵害に対して原告の方針に従って原告のために対処し、また、訴外本蔵及び訴外菊池が被告人として起訴されている刑事手続において証人として証言を行った、原告の元役員である浅野弘明（以下「**訴外浅野**」という。）及び原告の従業員である青山均（以下「**訴外青山**」という。）を被告として、名古屋地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した（**名古屋地方裁判所令和3年（ワ）第2170号損害賠償請求事件**。以下「**名古屋地裁訴訟**」という。）。

これに対し、原告は、訴外浅野及び訴外青山を補助するため、名古屋地裁訴訟に補助参加した。被告及び訴外本蔵は、名古屋地裁訴訟の訴状において、訴外浅野及び訴外青山が主導して、被告及び訴外本蔵に営業誹謗行為を行うとともに、原告に不当な刑事告訴及び不当な仮処分申立てに至らしめる等の妨害行為を行わせた等と主張しており、その中で、「超高感度マイクロ磁気センサ（GSRセンサ特許）の無効審判の申立等に至らせた」として、原告による本件特許に係る無効審判の請求が不法行為となるかのように主張している。

（3） 関連事件のまとめ

以上のとおり、本件に関連する事件としては、現在のところ、①原告の追加告訴に基づく訴外本蔵及び訴外菊池に対する刑事手続、②原告の被告、訴外本蔵及び訴外菊池に対する損害賠償請求訴訟（東京地裁訴訟）、③被告及び訴外本蔵の原告に対する保全取消申立事件（6件）、及び、④被告及び訴外本蔵の訴外浅野及び訴外青山に対する損害賠償請求事件（名古屋地裁訴訟。原告は補助参加人である。）が係属中である。

3 本件無効審判の経緯

このような中、原告は、平成30年9月27日、特許庁に対し、本件特許を無効にすることを求めて、**進歩性欠如**を無効理由とする審判（以下「**1次無効審判**」という。）の請求を行った。かかる本件特許は、被告の称するところによれば、原告の独自技術たるMIセンサが基礎とする「MI効果」とは原理的に異なる「GSR効果（GSR現象）」なる新現象を基礎とする「超高感度マイクロ磁気センサ」（GSRセンサ）に関する特許であったが、この「GSR現象」は、その根拠とされるものが訴外本蔵の独自の見解・研究に大きく依存する等、その理論としての妥当性・明確性に重大な疑問を有するものであった。

特許庁は上記請求を無効2018-800119号事件として審理した上、被告が、1次無効審判手続の中で、本件特許の特許請求の範囲を大きく減縮する内容の訂正請求を行ったこと等を踏まえ、令和元年9月24日、「特許第5839527号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-8〕について訂正することを認める。請求項1、3-8についての本件審判の請求は、成り立たない。請求項2についての本件審判の請求を却下する。」との審決（以下「**1次無効審判の審決**」という。）をし、その謄本は、同年10月3日、原告に送達された。1次無効審判の審決は同年11月5日に確定した。

原告は、令和2年1月31日、1次無効審判の審決の確定により訂正された特許請求の範囲を前提に、改めて、特許庁に対し、本件特許を無効にすることを求めて、**サポート要件違反、明確性要件違反及び実施可能要件違反等**を無効理由とする本件無効審判の請求を行った。

そうしたところ、特許庁は、「『超高速スピン回転現象（GSR現象）』は、MI現象と原理的に異なる新たな物理現象」であり、本件特許に係る発明は「新現象を発見した基本発明」であるという認定判断を前提に、令和3年11月25日、

「請求項1，3-7に係る発明についての審判請求は，成り立たない」とする認定判断を含む本件審決をした。しかしながら，かかる特許庁の認定判断は誤っており，本件審決は違法として取り消されるべきである。

本件審決は，本件特許について，「新現象を発見した基本発明」（本件審決71頁）に係るものであると述べているが，「超高速スピン回転現象（GSR現象）」なるものは，既存技術であるMI現象と「原理的に異なる新たな物理現象」であると実証されたものではなく，仮説としても極めて疑わしいものである。そのため，本件特許が「新現象を発見した基本発明」であることを前提とした，本件審決の認定判断は失当である。

また，本件特許は，「原理的に異なる新たな物理現象」と実証されたものではなく，仮説としても極めて疑わしいものであるにもかかわらず，あたかも「新現象を発見した基本発明」かのように見せかけているため，その記載内容に数多くの矛盾や不備を抱えている。それにもかかわらず，本件審決は，本件特許が技術的に価値のある「新現象を発見した基本発明」に係るものである（または，その可能性を否定できない）との誤った価値評価に基づいて，本来であれば許されない特許の記載要件の不備を，認識していながら，敢えて看過した。

さらに，本件審決により，「超高速スピン回転現象（GSR現象）」が「MI現象と原理的に異なる新たな物理現象」であるとの認定判断の下に本件特許が維持されることになれば，被告らが，既存のMIセンサと同じMI現象に基づく製品を「GSRセンサ」と称することによって，これまで多額の研究開発費を投じて構築してきた原告のMIセンサ関連技術に関する特許の特許網との抵触を回避し，これらにただ乗りすることを許すことにもなりかねない。

そこで，原告は，被告による一連の「MIセンサ関連技術の不正利用」に対して厳正に対処することの一環として，本件訴訟を提起するものである。

(参考) 時系列

昭和49年(1974年)

4月：訴外本蔵が原告に入社。

平成14年(2002年)

6月：訴外本蔵が、原告の取締役就任。

平成15年(2003年)

1月：訴外本蔵が、原告の電磁品事業部部長に就任し、これ以降、原告のセンサ事業を指揮する立場になる(訴外本蔵は、その後、常務取締役、専務取締役、電磁品本部 本部長等にも就任)。

平成24年(2012年)

6月：訴外本蔵が、原告の専務取締役を退任し、技監に就任。

9月：訴外本蔵が、被告を設立。

平成25年(2013年)

4月：訴外本蔵及び訴外菊池によるFA電子に対する本件営業秘密の不正開示行為(刑事事件の起訴事実)。

6月：訴外本蔵が原告の技監を退任し、顧問に就任。

平成26年(2014年)

4月：被告による「磁性ワイヤ整列装置とワイヤ整列方法」に係る特許出願。

6月：訴外本蔵が原告の顧問を退任。

平成27年(2015年)

2月：被告による「超高感度マイクロ磁気センサ」に係る特許(本件特許)出願。

11月：原告において、被告及び訴外本蔵による本件営業秘密侵害を認識。

「超高感度マイクロ磁気センサ」に係る特許(本件特許)の設定登録。

平成28年(2016年)

8月：原告が、訴外本蔵及び訴外菊池を告訴(一次告訴)。

平成29年（2017年）

1月：被告及び訴外本蔵に対する仮差押決定。

愛知県警による訴外本蔵及び訴外菊池に対する強制捜査。

2月：原告による追加告訴。

3月：追加告訴に係る起訴。

5月：一次告訴につき不起訴（訴外菊池：起訴猶予，訴外本蔵：嫌疑不十分）。

平成30年（2018年）

9月：原告による1次無効審判の請求。

平成31年・令和元年（2019年）

9月：1次無効審判の審決。

11月：1次無効審判の審決の確定。

令和2年（2020年）

1月：原告による本件無効審判の請求。

4月：（被告らの申立てによる起訴命令を受け）原告が，東京地裁訴訟提起。

10月：東京地裁訴訟の移送申立てに関する東京地裁決定。

11月：被告らによる「本案訴訟の不提起等による保全取消しの申立て」。

令和3年（2021年）

3月：東京地裁訴訟の移送申立てに関する最高裁決定。

5月：被告及び訴外本蔵による名古屋地裁訴訟の提起。

6月：訴外本蔵による「事情変更による保全取消しの申立て」。

11月：「本案訴訟の不提起等による保全取消しの申立て」に関する却下決定。

本件審決。

12月：刑事手続における論告・求刑及び弁論。

令和4年（2022年）

1月 本件訴訟の提起。

3月 刑事事件の判決宣告（予定）。

添付書類

- | | | |
|---|----------------|-------|
| 1 | 訴訟委任状 | 1 通 |
| 2 | 資格証明書（登記事項証明書） | 各 1 通 |
| 3 | 審決謄本 | 1 通 |

以 上

当 事 者 目 録

〒476-8666

愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地

原 告 愛知製鋼株式会社
代表者代表取締役 藤岡 高広

〒100-8124

東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所（送達場所）

電 話 03-6250-6200（代表）

FAX 03-6250-7200

原告訴訟代理人弁護士 梅 林 啓
同 一 場 和 之
同 高 木 楓 子
同 草 深 充 彦
同 湯 村 暁

（本件連絡担当・電話番号 03-6250-6738）

同 沖 野 文 俊

〒100-8124

東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
弁護士法人西村あさひ法律事務所

西村あさひ法律事務所

電 話 03-6250-7210（代表）

FAX 03-6250-7200

原告訴訟代理人弁護士 伊 藤 剛 志（法人受任）

〒100-0013

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館36階
杉村萬国特許法律事務所

原告訴訟代理人弁護士	杉	村	光	嗣
同	岡	本		岳
同	深	津	拓	寛
同	時	井		真
原告訴訟代理人弁理士	塚	中	哲	雄
同	内	海	一	成

〒466-0059

愛知県名古屋市昭和区福江二丁目9番33号

被	告	マグネデザイン株式会社
代表者代表取締役	本	蔵 義 信

以 上