

コニカミノルタ対シグマ事件

【判決のポイント】 出願公告後の補正で付加された構成が特許出願当時の周知技術でない場合には、平成6年改正前特許法64条2項で準用する126条2項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する」に該当するとして、補正要件違反を前提として、無効事由の存在が明らかであり、権利行使が権利の濫用に当たると判断された事例。

【事件の表示】

H16. 5.14 東京地裁 平成13(ワ)12933 特許権 民事訴訟事件

【参照条文】 平成6年改正前特64、特126

【キーワード】 補正、訂正、実質的拡張又は変更

はじめに

以下では、本判決のポイントとなった平成6年改正前特許法64条2項で準用する126条2項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」に関する部分に的を絞って本判決を説明することとする。

1. 事実関係

(1) ミノルタ株式会社(承継前原告)は、交換レンズに関する発明に係る特許権を有しており、被告の製造に係る交換レンズが当該特許発明の技術的範囲に属し、被告が当該交換レンズを製造・販売する行為は当該特許権を侵害すると主張して、本件訴訟を提起し、被告に対し、損害賠償及び不当利得返還を求めた。

(2) 本件特許権

下記は、本件特許明細書の特許請求の範囲に記載された発明である。ただし、下線を付した。下線は、出願公告後の補正で追加または変更された箇所を示している。

「カメラ本体に交換自在に装着される交換レンズにおいて、撮影光学系と、上記撮影光学系内に設けられ、カメラ本体内で算出された駆動量データに応じた量だけ撮影光学系の撮影距離を変化させ、被写体光の結像位置を移動させる撮影距離調整手段と、上記撮影光学系の焦点距離を設定する焦点距離設定手段と、上記撮影光学系が有する焦点距離範囲を複数の焦点距離領域に分割して、上記焦点距離設定手段によって設定され

た焦点距離が上記複数の焦点距離領域のうちどの領域に属しているかを示すデータを出力するデータ出力手段と、所望の結像位置移動量を上記駆動量に変換するための変換データについて、上記複数の焦点距離領域の夫々につき1つの変換データが記憶された記憶手段と、上記データ出力手段の焦点距離領域データに基づいて、該当する領域の上記変換データをmビットの指数部とnビットの有効数字部とからなる信号としてカメラ本体へ出力する出力手段と、を有することを特徴とする交換レンズ。」

2. 争点

本件出願に対して出願公告後になされた補正が、平成6年改正前特許法64条2項で準用する126条2項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」に該当し、補正がなかったものとみなされ、その結果、本件特許権に29条2項違反による無効事由が存在することが明らかであり、本件特許権に基づく権利行使が権利の乱用に当たるか。

(その他の争点は省略する)

3. 裁判所の判断

判決によると、まず、64条および126条2項の規定の趣旨に関して、「一般的には、特許請求の範囲に新たな構成を付加することは、特許請求の範囲に該当するための要件を増加させることになるから、特許請求の範囲の減縮に当たるといえることができる。しかしながら、特許請求の範囲に新たな構成を付加していることで、一見すると特許請求の範囲の減縮に当たる補正であっても、その補正によって、補正前と補正後とで発明の同一性が失われて別個の発明と評価されるような場合には、実質的に特許請求の範囲を変更する補正に該当するものとして、公告決定後の送達後の補正としては許されない。平成6年改正前特許法64条、126条2項が公告決定後の補正につき上記のように補正の要件を規定している趣旨は、特許出願人と第三者との間の利害の調整にあるところ、特許請求の範囲に新たな構成を付加することで表面的には特許請求の範囲の減縮に当たっても、実質的にはこれによって全く別個の発明になるような場合にまで補正を許容すると、補正後の別個の発明の技術的範囲について補正前の特許発明の出願日に遡って出願公告に伴う仮保護の権利を与えることとなり、特許公報の記載を信頼して行動する第三者に対して不測の不利益を与えることとなるからである。」と述べた上で、続いて、126条2項の判断基準について、

「そして、この場合において、補正前の特許請求の範囲に係る発明に新たに

付加された構成が、同発明の特許出願当時、当業者にとって周知の技術手段（周知技術）に該当しない場合には、補正前の特許発明と補正後の特許請求の範囲の記載に係る発明は、特段の事情のない限り、別個の発明というべきである。けだし、周知の技術手段を付加するものである限りは、発明はその同一性を失うことがなく、特許請求の範囲も実質上変更されることはないが、周知でない新規な技術手段を付加するときは、特段の事情のない限り、構成を異にすることになり、別個の発明となってしまうからである。（下線付加）」というように、補正での追加事項が周知技術でなければ、補正がクレームの変更に該当し、126条2項に違反する旨を述べている。

また、判決では、上記解釈の根拠について、第三者の利害に関連して、「また、訴訟引受人は、補正前の明細書に開示されたところに従い、特許請求の範囲を減縮する限り、第三者の利益を害することはない旨主張するが、仮保護の権利は補正前の特許請求の範囲の記載について発生するのであって、公告決定後の補正により特許請求の範囲に記載されていなかった技術事項を取り入れることで、特許公報の記載上発明の技術的範囲に含まれていなかった技術事項を特許発明出願時に遡って特許発明の技術的範囲内のものとして保護した場合に、第三者の利益を害することは明らかである（なお、最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁により、無効事由の存在することが明らかな特許権に基づく権利行使が権利の濫用として許されないことが明らかとされた状況の下においては、本来別個の発明として評価されるべき発明を補正により取り込むことにより従前の特許出願を維持することを許すことは、特許公報の特許請求の範囲の記載上無効事由を有し、権利行使の許されないものとして第三者に表示されている特許権を、第三者に予測し得ない形で不当に維持するものであり、従前に増して、第三者に不当な不利益を与えるものというべきである。）」と述べられている。

そして、裁判所は、上記を前提に、「（本件補正で）付加された構成は、いずれも本件補正前の特許発明出願当時、当業者にとって周知の技術的手段であったとはいえないものであるから、特段の事情の存在しない本件においては、本件補正前の特許発明と本件補正後の特許発明は別個の発明というべきである。」として、補正要件違反を前提とする進歩性欠如により、本件特許権に無効事由が存在することが明らかであり、権利行使が権利の濫用に当たると判断した。

4．検討

上述のように、判決は、補正で付加された構成が特許出願当時の周知技術に該当しない場合には、補正が126条2項の特許請求の範囲の変更に該当するとしている。

この点に関し、原告側は訴訟過程で上記判決と異なる判決および学説を掲げ、（補正が特許請求の範囲の減縮であり）補正で付加された構成が補正前の明細書又は図面に開示されている技術事項の範囲内であれば、補正は特許請求の範囲の変更に該当しない旨を主張している。

本判決は、出願公告後の補正のみならず、訂正審判または無効審判での訂正請求時の訂正の許容範囲を示すものとして大いに注目される。そして、現状の訂正の実務は原告側の主張に比較的近く、すなわち、明細書又は図面に記載されている事項であれば、周知技術であるかどうかに関わらず、補正でクレームに追加する傾向にあると思われる。

これに対して、明細書の記載の範囲とはいえ、特許後の訂正で発明が変わってしまうことによる第三者の不利益の大きさを考えれば、本判決の判断には理がある。

本問題は、結局、特許権者と第三者の利害を考慮したときに公告後の補正および特許後の訂正をどこまで認めるかの問題であり、そして、現段階では高裁の判断を待つしかないと思われるが、本判決の成り行き次第では、訂正可能な範囲が大幅に制限されることとなり、訴訟等の戦略に多大な影響を及ぼすことになり、今後の判決が注目されるところである。

また、出願実務においても本判決の影響は大きい。出願時にクレームを過度に広く作り、そのクレームがそのまま特許になってしまったとき、つまり特許が「トレチャッタ」とき、訂正ができないために、無効事由を解消できず、権利行使が不可能になり、その責は特許権者が負わねばなくなる。対応策としては、多項制を利用して、他段階のクレームをつくり、後から訂正で技術事項を追加しなくてもすむようにすることが考えられる。ただし、未知の従来技術を回避するためのクレームをつくるとなると、困難な面もあると思われる。

以上
（森田 耕司）