

訂正と紛争

2006年12月8日
2007年2月16日改正
細川 学

はじめに

- (1) 知的財産権の紛争は権利者が権利侵害の被疑者に対し侵害の停止、損害賠償金の支払、謝罪等を請求し、被疑者がその請求を拒否したときに発生する。日工会会員の知的財産戦略は伝統的に専守的であったが、強襲的な紛争を仕掛ける例もあった。
- (2) 特許庁は特許、実用新案、意匠、商標(以下「特許等」という)の設定登録、決定、特許権等の無効審判、訂正審判、訂正無効審判等の審決その他様々な法定の行為(「処分」と呼ぶ)を行う。特許庁の「処分」が正確無比であれば紛争にもならないが、無効理由の存在、不明確なクレーム、適法性に疑義のある補正・訂正が紛争の争点となる。特許権等の紛争に伴い、特許権等の無効審判、訂正審判、訂正無効審判、東京高裁に対する審決取消訴訟等を延々と争うことがある。それらの紛争の中には特許庁の「処分」が捻転したため、両当事者が抜き差しならない紛争に突入した例もある。
- (3) その一例として審査制度があった改正前の実用新案権に係る「ロットレスシリンダー事件」について、特許庁が「処分」した補正・訂正と紛争との関わりを検討する。
- (4) 併せて補正・訂正した権利に対し厳しい判断を示したわが国のレンジフードフィルタ事件、「均等論」に新たなルールを示した米国の Festo 事件等を比較検討し、均等論の将来について考察する。末尾に豊田佐吉、佐助翁の特許明細書について補足する。

ロットレスシリンダー事件とその当事者

実用新案権侵害差止等求事件：名古屋地裁平 8(ワ)1964 号、平 15.2.10、民 9 部判決。

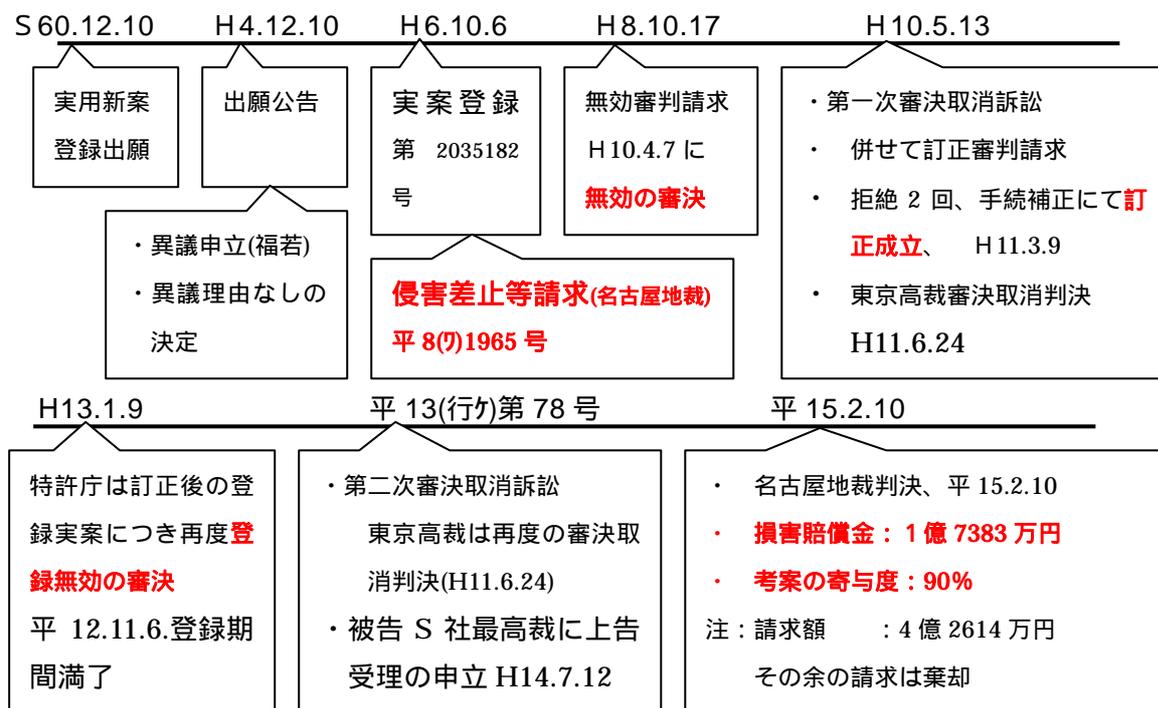
実用新案登録第 2035182 号、考案の名称：「圧流体シリンダー」

本件の原告：登録実用新案権者である豊和工業(株)

被告：同業大手のエスエムシー(SMC)(株)

<p>旧法審査主義時代の実用新案権について、特許庁の登録無効の審決と東京高裁の審決取消の判決が 2 往復した事件について、登録請求の範囲において書き部分に均等を認めた事例</p>	<p>実用新案権侵害差止等求事件、名古屋地裁平 8(ワ)1964 号、平 15.2.10、民 9 部判決、1 部容認、1 部棄却(控訴)</p>	<p>原告豊和工業と被告 SMC 社は同業者、異議申立、2 度の無効審決、訂正審判、2 度の審決取消判決等厳しい事件である。訂正後の審決取消判決に対し、特許庁が再度登録無効の審決を行った異例の事件でもある。本件名古屋地裁判決は、登録請求の範囲について、おいて書き部分に均等を認め、訂正した構成要件に拡大解釈を認め、実用新案権侵害を容認し、考案の寄与度 90%、実施料率 10%、損害賠償額 1.7 億円と判示した。</p>	<p>判例時報 No.1880 平 17.3.11</p>
---	--	---	---------------------------------------

事件の経過



原告、被告の星取表、勝：○、負：×、重要な勝：●

事件の内容	原告	被告
異議申立		×
第一次無効審決	×	
訂正審判		×
第一次審決取消訴訟		×
第二次無効審決	×	
第二次審決取消訴訟		×
参考：損害賠償等請求訴訟		×

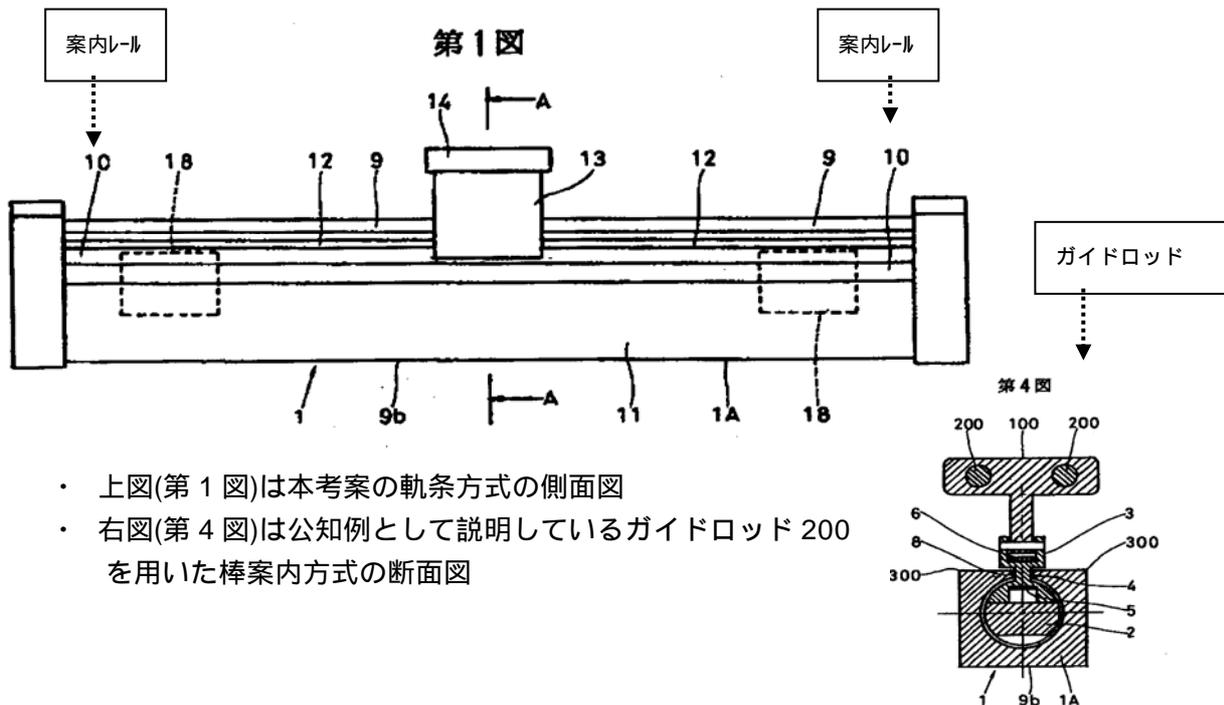
- 上表から分かるように、特許庁は異議申立と訂正審判を原告の勝ちとし、第一次無効審判と第二次無効審判を被告の勝ちとした。捻転した処分である。原告は 2 度の無効審決に対して東京高裁に審決取消訴訟を提起して勝訴し、上記名古屋地裁でも勝訴した。訂正審判が原告の勝因となった。
- 可動体を高精度に直動案内 (リニアガイド)する方式には可動体を跨乗案内する軌条案内 (Rail guide)方式と、貫通棒により滑り案内する棒案内 (Bar guide)方式がある。訂正審判に於ける「棒状の案内レール」は「Bar like guide Rail」を意味し、Bar guide と同 Rail guide ともとれる曖昧な文言であり、紛争の原因となった。

訂正された登録請求の範囲の構成要件

赤字は重要な要件、青字は訂正後の重要な要件、部品番号は筆者の注記である。

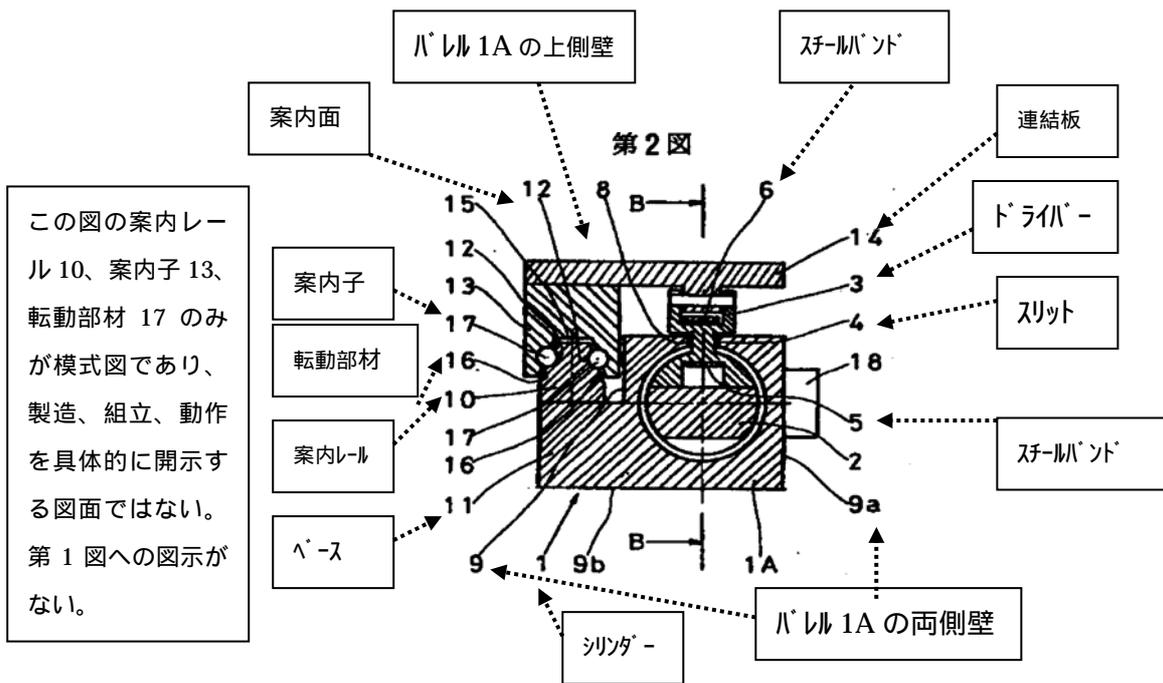
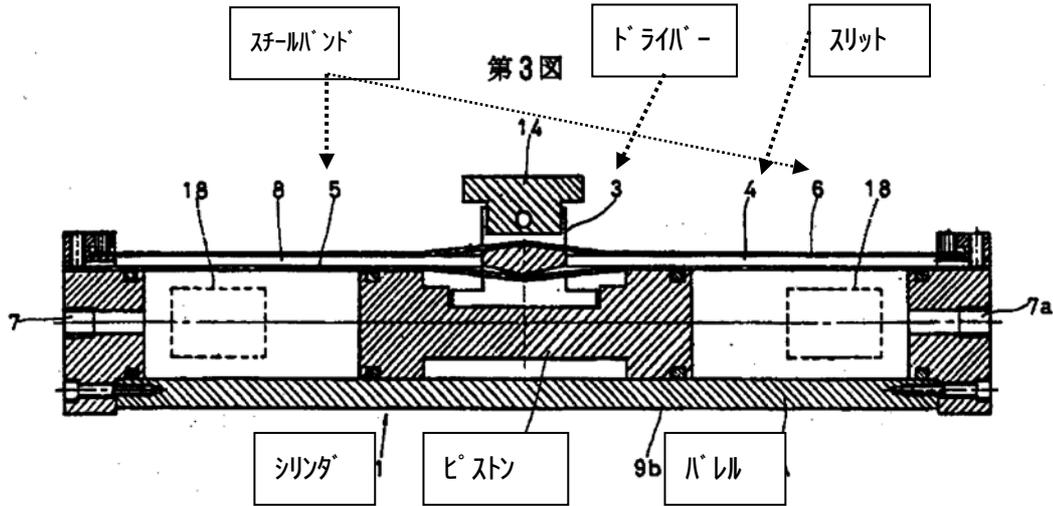
	出願公告(実公平 4-52482 号)	訂正公告(審判平 8-17881 号)
A	バレル 1A の側壁 8 に軸方向にスリット 4 を有し、該スリット 4 よりバレル内 1A の遊動ピストン 2 に連結されたドライブ -3 の先端が突出し、スリット 4 は スチールバンド 5,6 にて密封されるようになっている所謂ロッドレスシリンダーにおいて、	同左
B	バレル 1A のスリット 4 を挟んだ両側の側壁 9,9A の一方のみに、ピストン 2 の軸芯と平行な 案内レール 10 をバレル 1A と一体に設け 、	バレル 1A のスリット 4 を挟んだ両側の側壁 9,9A の一方 9 のみには、 その一方の側壁 9 から下方に延びる側壁の下方部にベース 11 を突設し、そのベース 11 の上にピストン 2 の軸芯と平行な棒状の案内レール 10 を一体に突設し 、
C	その案内レール 10 には、前記スリット 4 の幅方向の両側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え、	同左
D	これらの案内面 12 に案内される案内面を有する案内子 13 を前記ドライブ -3 に設けた	同左
E	ことを特徴とする圧流体シリンダー	同左

本登録実用新案の実施例の図面



- ・ 上図(第 1 図)は本考案の軌条方式の側面図
- ・ 右図(第 4 図)は公知例として説明しているガイドロッド 200 を用いた棒案内方式の断面図

第2図のB-B断面図

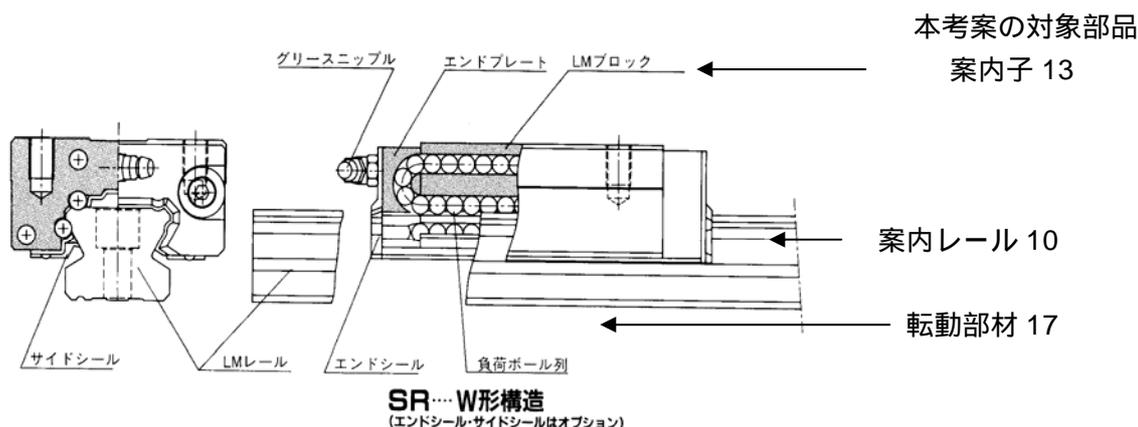


名古屋地裁の判決

(1)名古屋地裁の判決の「当裁判所の判断」によると、主に三つの争点について判断している。第一争点は「おいて書き」方式の請求の範囲に於いて特定して「**スチールバンド**」について、同判決は、材料の異なる被告製品「イ号」に対し「ボールスプライン軸受事件最高裁判決」の条件1の「非本質」、条件3の「製造時に置換容易」を適用し、「イ号」に均等解釈(flexible bar)を適用した。「極めて容易」を判断基準とする実用新案権を文言解釈(complete bar)でなく、均等解釈した注目すべき判決である。

- (2)第二争点は上記「**棒状の**」なる文言に対する「均等論」である。同名古屋地裁は「**棒状の案内レール**」について、明細書に記載の市販品との置換性を参酌し、「**具体的形態を限定するものではない**」とする均等解釈を示した。「**棒状の案内レール**」は重要な形状表現であるが、図は模式図であり、明細書のサポートもない。置換可能な市販品のスライディングユニットの構造についての説明もない。当業者は棒を「バー(bar)、ロッド(rod)」と呼び、本件明細書中の公知例(第4図)のような案内を棒案内(Bar guide、Rod guide)方式と呼んでいる。また長尺の軌条の底部を基部に固定し、可動体を跨乗させて案内する方式を軌条案内 (Rail guide)方式と呼んでいる。案内レールは高負荷、高精度、長尺が生命であり、それを実現するガイドの形状が要部である。「**棒状の案内レール**」は「Bar guide」と「Rail guide」の概念の重複する文言であるが、案内方式は争点にはなっていないと、裁判官の判断もない。名古屋地裁はこの「**棒状の**」の文言と市販品との置換性を参酌し、「**具体的形態を限定するものではない**」と判断をした。訂正審判が確定していることが決めたとなった。
- (3)第三争点は1億7千万円余の損害賠償金で、その算出の根拠は本件実用新案権の寄与度を90%とする高率な認定とした点にある。損害賠償金 = 総売価 18.2 億円×考案の寄与度 90% ×実施料 10% + 弁護士料 1,000 万円 = 1.7 億円

参考図1 THK社のリニアガイド



まとめ

特許等のクレームは権利者と社会との「約束 = 契約」であり、且つ特許庁が設定した「法規範」である。訂正審判は「法規範」の縮減又は釈明であり、訂正された「棒状の案内レール」は当業者が正確に特定できる「法規範」でなければならぬ。「市販品」を含め、明細書及び詳細図によるサポートが望ましい。又おいて書き方式のクレームは社会との「約束 = 契約」としての観点に立つと、「非本質的」と決め付けた点も研究課題であろう。原告の勝因は訂正審判を成立させ、2度の審決取消の判決を勝ち取った点にある。同名古屋地裁の判決は実用新案権としては過去に類を見ない**プロパテント判決**であると共に、特許庁の「処分」がいかに重要であるかを再認識する極めて重要な判決である。

均等論に関する補足

(1) レンジフードフィルタ事件

特許請求の範囲の拡大解釈を厳しく戒めた判決にレンジフードフィルタ事件(大阪地裁平 17(ワ)1394 号(本訴)・3681 号(反訴)平 17.9.22 民 26 部判決、判例時報 1935 号)がある。

同判決は、原告・特許権者には特許無効の理由、侵害品の実態調査等を誠実に実施する義務がある、原告はその履行を怠っている、本特許権には無効理由があるので権利行使不能である、よって原告の侵害差止等に請求を棄却する(本訴)。原告は本特許発明の要部を補正後の「相似形状」ではなく補正前の「方形」であると第三者に虚偽の告知をした、無効理由があるのに特許侵害である旨の虚偽の事実を告知した、それらの行為に対し不正競争防止法 2 条 1 項 14 号により、原告・特許権者に対し被告へ賠償金(100 万円余)の支払を命じる(反訴)。特許権者の不実行為を厳しく認定した判決である。

(2) Festo 事件

米国においても権利者に厳しい注目判例がある。Festo 事件である。(Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al., No.00-1543 (U.S. 2001))。

特許クレームについて、衡平法(equity)という視点で、補正したクレームについては文言解釈(complete bar)とし、補正しないクレームに限り均等解釈(flexible bar)を容認するとする判決である。原告 Festo Corp.が敗訴し、被告日本企業が勝訴した事件である。

(3) 均等論の将来

わが国には補正・訂正した特許等の請求の範囲(クレーム)の解釈を文言解釈(complete bar)とするルールはない。特許庁に於いても紛争中の特許クレームの訂正に係る審理(縮減、釈明、変更等)を特別に厳格にすべきとするルールもないが、ロットレスシリンダー事件の判決のような拡大解釈、均等解釈(flexible bar)をもたらず訂正はその後のレンジフードフィルタ事件では一転して特許権者の義務を厳しく認定し、原告の請求を棄却した。

その他にも例えば

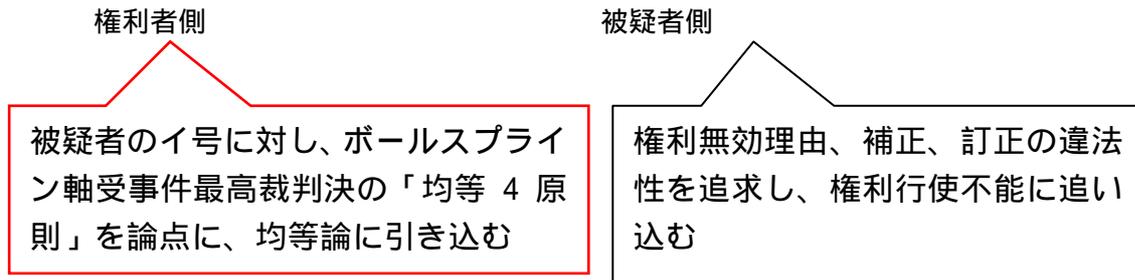
交換レンズ事件(東京地裁平 13(ワ)12933 号、平 16.5.14 判決、判例時報 1884 号)ではクレームの新たな事項の追加は一見「縮減」であるが、周知技術でない限り「変更」であるとして原告特許権者の損害賠償等の請求を棄却した。

乾燥装置事件(東京地裁平 17(ワ)14066 号、平 18.4.26 判決、判例時報 1947 号)においても、クレームには限定されていない複数枚の基羽根の設置場所を明細書中の記載と補正内容に徴して「底部に複数枚」と限定解釈し、原告の請求を棄却した。

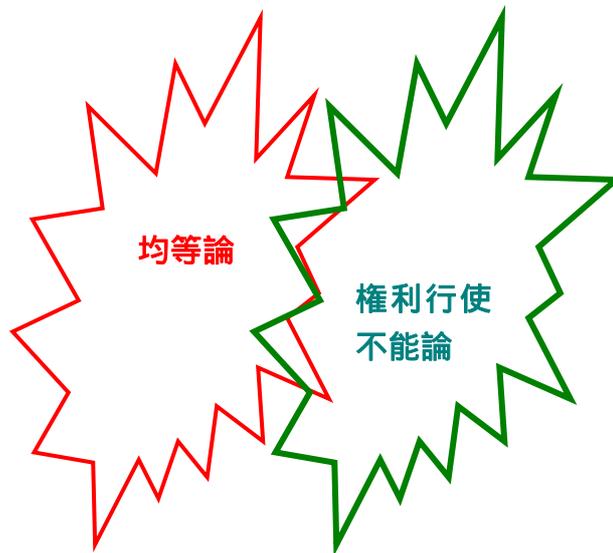
(結び)

均等論の将来は、わが国においてもクレームは社会に対する「約束 = 契約」であり「法規範」であるとの考え方を定着させ、補正・訂正に対する適法性の判断を厳格にし、均等論も衡平法(equity)の視点で厳正にすべきであろう。そのためには特許庁は厳正・的確な「処分」を行い、「法規範」の安定性と信頼性を担保することを求められるであろう。

参考 知的財産紛争の勝機



均等論と権利行使不能論の戦い



参考 ポールスプライン軸受事件最高裁判決(最三判決、平 10.2.24、判例時報 1630)の均等四原則

1. 非本質
2. 作用効果同一
3. 製造時に置換容易
4. 意識的除外

補足1 豊田佐吉翁(初代社長)と佐助翁(二代目社長)の特許明細書の特徴

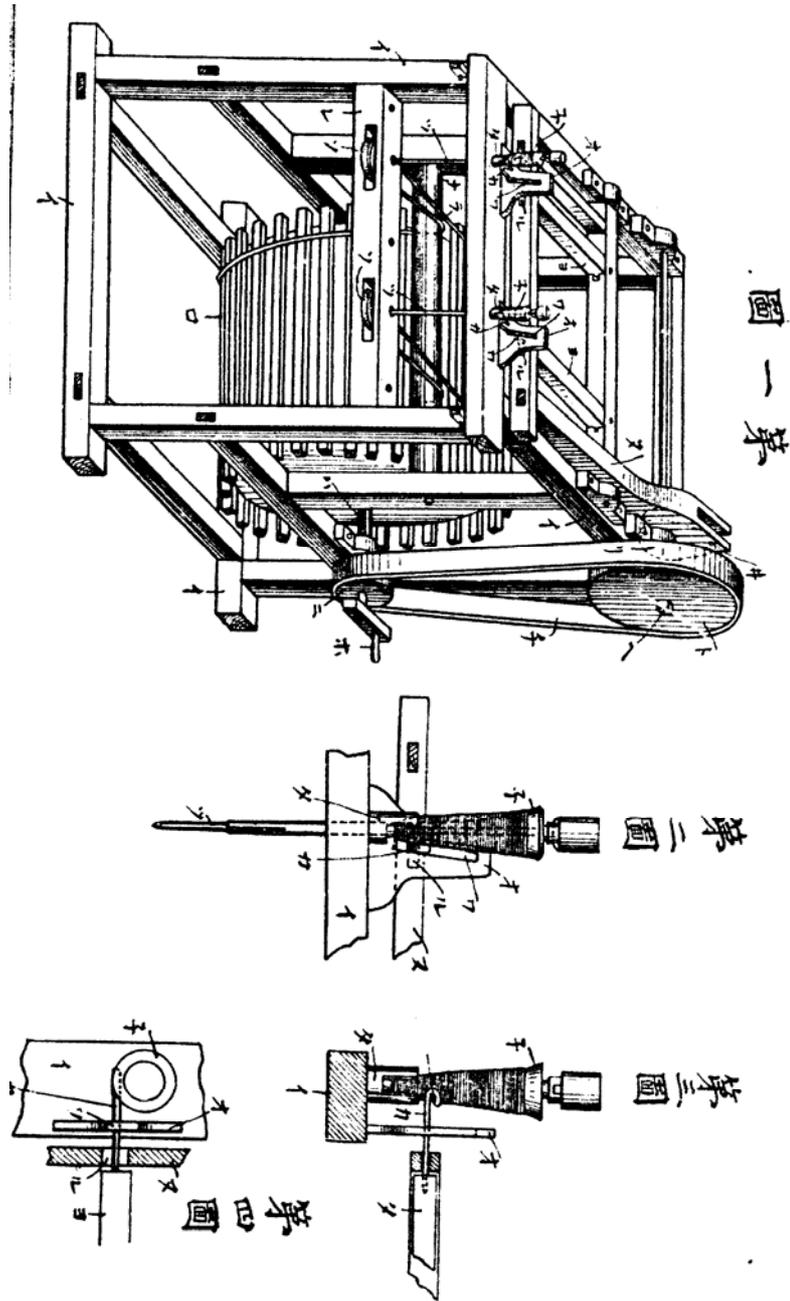
1. 両翁の特許リスト

特許番号	発明者(特許権者)	出願日	登録日	発明の名称
1195	豊田佐吉(本人)	明治 23.11.11	明治 24.5.14	織機
2472	佐吉(本人)	明治 27.6.27	明治 28.2.14	糸繰返機
3173	佐吉(本人)	明治 30.2.25	明治 31.8.1	織機
3250	佐吉(本人)	明治 30.8.25	明治 31.11.7	管捲機
3605	佐吉(本人)	明治 32.5.8	明治 32.6.30	杼
4809	佐吉(本人)	明治 34.4.9	明治 34.8.19	糸繰返機
5241	佐吉(本人)	明治 34.10.24	明治 35.3.7	織機
6787	佐助(本人)	明治 36.8.6	明治 36.11.4	織機
7433	佐助(本人)	明治 37.4.23	明治 37.6.1	織機
7676	佐助(本人)	明治 37.4.16	明治 37.8.10	織機
8320	佐助(本人)	明治 37.11.28	明治 38.1.19	織機
11056	佐吉(本人)	明治 39.8.27	明治 39.10.3	投杼桿受
11094	佐吉(本人)	明治 39.8.27	明治 39.10.10	経糸解除及緊張装置
12059	佐吉(本人)	明治 39.12.31	明治 40.5.1	自動杼換装置
12125	佐吉(豊田式)	明治 40.5.6	明治 40.5.16	豊田式綻統
12169	佐吉(本人)	明治 39.4.28	明治 40.5.28	環状織機
14665	佐吉(本人)	明治 41.6.21	明治 41.7.3	織機用捲取装置
15009	佐吉(本人)	明治 41.8.5	明治 41.9.29	経糸停止装置
15097	佐吉(本人)	明治 41.8.7	明治 41.10.20	投杼桿受
16194	佐吉(本人)	明治 42.3.31	明治 42.5.5	投杼桿受
16870	佐吉(本人)	明治 42.6.29	明治 42.8.9	織機
17028	佐吉(本人)	明治 42.6.10	明治 42.9.28	自動杼換装置
17174	佐吉(本人)	明治 42.6.29	明治 42.10.9	経糸停止装置
18263	佐吉(豊田式)	明治 43.3.14	明治 43.7.8	杼換準備装置
18548	佐吉(豊田式)	明治 43.3.14	明治 43.9.12	二挺杼転換装置
18663	佐吉(豊田式)	明治 43.3.28	明治 43.10.8	経糸停止装置
19216	佐吉(豊田式)	明治 43.3.29	明治 44.1.23	綻統杵
26092	佐吉(本人)	大正 3.3.14	大正 3.6.12	投杼桿受
26212	佐吉(本人)	大正 3.2.6	大正 3.7.4	経糸解除及緊張装置
26213	佐吉(本人)	大正 3.2.6	大正 3.7.4	経糸解除及緊張装置
26931	佐吉(本人)	大正 3.5.23	大正 3.12.1	環状単流原動機
27006	佐吉(本人)	大正 3.11.2	大正 3.12.15	経糸解除及緊張装置
28658	佐吉(本人)	大正 4.2.15	大正 4.11.24	投杼桿受装置
29484	佐吉(本人)	大正 3.12.15	大正 5.5.18	自動織機
31865	佐吉(本人)	大正 6.5.10	大正 6.12.10	環状単流原動機
39749	佐吉(本人)	大正 9.12.14	大正 10.8.30	環状単流原動機
*65171	佐吉(本人)	大正 13.12.25	大正 14.8.11	環状織機の綻統装置
*65262	佐吉(本人)	大正 13.12.25	大正 14.8.19	環状織機の杼推進装置
*65711	佐吉(本人)	大正 13.12.25	大正 14.9.11	環状織機の織布巻取装置
*71061	佐吉(本人)	大正 15.2.1	昭和 2.2.18	スピンドル伝動装置」

2. 佐吉、佐助翁の特許明細書の特徴

- (1) 豊田佐吉、佐助翁の主な特許権は 40 件である。他に実用新案権も 6 件ある。
- (2) 特許権者の欄における(豊田式)とあるのは佐吉翁の発明を事業化する目的で明治 40 年に設立し、明治 43 年に追われた豊田式織機(株)(現在の豊和工業(株))の略称である。
- (3) 佐吉翁、佐助翁は弁理士法が施行(大 11.1.11)される以前は総て本人の直接出願であり、晩年の 4 件(*印)のみが弁理士出願であった。
- (4) 両翁の直接出願は、出願から登録までの日数が極端に短く、最短は 10 日、明治時代の平均は 102 日であった。図面は緻密な斜視立体組立図法で描かれている。発明の詳細な説明は図面に準拠した明治の役所文調の記述で、極めて難解であるが、詳細な記述である。クレームは発明の構成要件の要部に忠実なエレメントクレームである。特許明細書の書き方は当時の担当審査であった石原卯八氏指導によると伝えられている。
- (5) 佐吉翁は豊田式織機(株)時代に 14 件の特許出願を行い、重要特許 5 件の権利者を豊田式織機(株)としたため、明治 43 年の同社を追われたときにそれらの特許権の使用を禁じされた。そのため特許権の返還請求訴訟を提起し、愛知県知事の仲介でこれらの特許権を取り戻し、豊田式織機(株)から実施対価の支払いを受ける条件で和解契約した。
- (6) 佐吉翁は明治 45 年 5 月 18 日に自動織機に関する功績により藍綬褒章を受章した。
- (7) 特許明細書には「防衛型」と「攻撃型」がある。「防衛型」は図面を緻密に描き、発明を丁寧に説明し、且つ要部のみエレメントクレームとすることに特徴がある。「防衛型」特許明細書は権利範囲が明確で解釈の疑念がなく、深刻な紛争とはならない。
- (8) 両翁の特許明細書は典型的な「防衛型」の特許明細書である。佐吉翁は生涯を通じ、上記の特許権返還請求以外の侵害差止訴訟も損害賠償請求訴訟も起こしていない。
- (9) 「攻撃型」の特許明細書は最初から紛争を目論み、図面を模式図とし、発明の説明はその変形例を示唆した概括的な記述とし、ファンクションクレームとしている。「攻撃型」は均等論による拡大解釈を狙いとし、特許庁の審査・審判において秘術を尽した補正・訂正の手続きを行い、紛争に突入する。このような紛争目的の補正・訂正は米国 Festo 事件(8.(2)参照)の判例と同様に拡大解釈を制限する必要があるであろう。クレームは社会との「約束・契約」であり「法規範」であると認識すると、佐吉、佐助両翁の特許明細書は「約束・契約」を守り、「法規範」を明確にする理想の姿であろう。

補足 2 . 豊田佐吉翁(初代社長)の初期(第 4 号)の特許図面



管捲機

第一圖

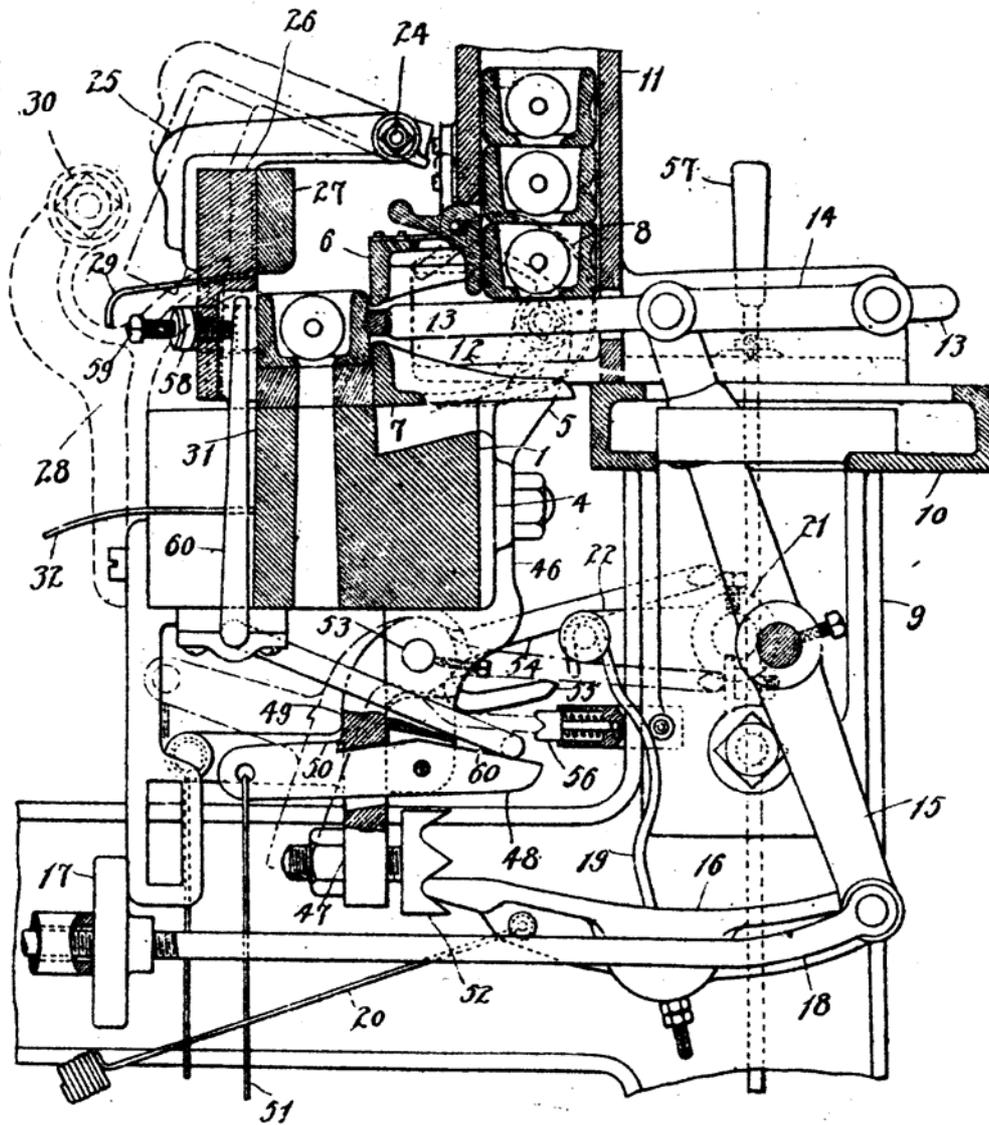
明治三十一年十月七日
第三二五〇號

豊田佐吉

大工さんの図面を彷彿する精密で分かり易い図面である。

補足4 豊田佐吉翁の晩年の特許図面

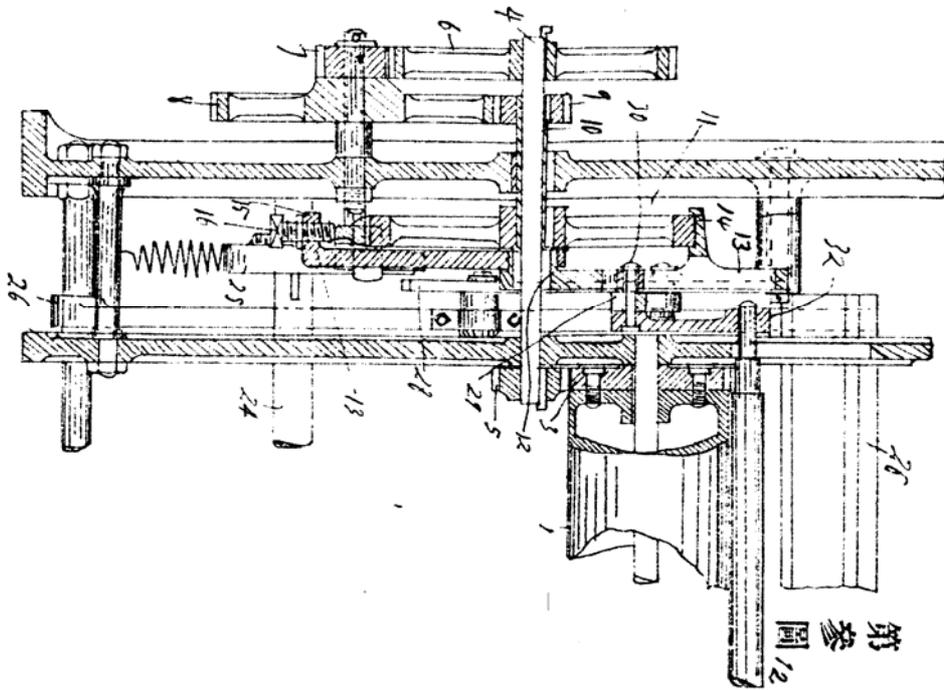
圖三第



特許第二九四八四號
自動織機

佐吉翁の晩年の作図法は鉄製織機であっても木製織機の佐助翁の作図法に良く似ている。極めて綿密で分かり易い図面であり、発明を一覧的に表現する卓越した図法である。

補足5 豊田佐吉翁の豊田式織機(株)(現豊和工業(株))時代の特許図面



第一四六六五號

織機用捲取装置

この図面の作図法は佐吉翁、佐助翁の従来の作図法とは異なっている。豊田式織機(株)の関係者の作図法が影響したものと推測する。両翁のオリジナルの作図法は発明を立体的に一覧表現することであったが、この図は横断面図法となっている。

両翁の特許明細書に共通する特徴は、発明を図面で一覧的に表現し、その図面を基に発明を詳細に説明し、特許請求の範囲の構成要件(エレメント)を明確にすることである。この方式の明細書は特許庁の審査を迅速化し、「法規範」が明確となり、結果として紛争の未然防止に役立つ効果にある。紛争目当ての「攻撃型」明細書の警鐘とすべきであろう。