

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

優先権主張の利益が享受できず、優先日後出願日前の
発明の実施によって新規性が否定された事例

第1審 [大阪地方裁判所 平成23年9月29日判決 平成21年(ワ)第1193号]
控訴審 [知的財産高等裁判所 平成24年4月25日判決 平成23年(ネ)第10069号]

1. 事件の概要

本件は、旋回式クランプに係る特許権を有する原告が、被告らに対して、被告製品の製造販売の差し止めと損害賠償を求めた事案です。

本件は事例判決であり、法律の解釈が問題になった事案ではありませんが、優先権主張を伴う出願の明細書作成等の際に参考になる事例ですので、本稿で紹介するものです。

本件訴訟では、原告の3件の特許権が対象となっており、新規性の欠如、進歩性の欠如、そして特許法29条の2等の多数の特許無効の抗弁が出ています。

以下では、特許第3621082号（以下、本件特許1）の特許発明の公然実施による新規性の欠如の無効理由に絞って説明します。

2. 基礎となる事実

(1) 本件特許1の出願日等

本件特許1は、3件の基礎出願に基づく国内優先権の主張を伴って出願されており、その出願日および優先日は次のとおりです。

出願日：平成14年10月2日
優先日1：平成13年11月13日

優先日2：平成13年12月18日

優先日3：平成14年4月3日

(2) 本件特許1の訂正等

本件特許1は、平成16年11月26日に登録されました。

その後、平成18年10月23日に無効審判が提起され、平成19年6月18日に訂正請求、平成21年4月24日に当該訂正が確定しました。

(3) 本件特許発明の内容

本件特許1の請求項1（訂正後）を分説すると、次のようになります。

A ハウジング内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッドであって、

B 片持ちアームを固定する部分と、上記ハウジングの一端側の第1端壁に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体に設けた第1摺動部分と、上記ハウジングの筒孔に挿入したピストンを介して駆動される入力部と、上記ハウジングの他端側の第2端壁に緊密に嵌合支持されるように上記のロッド本体から

他端方向へ一体に突出されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つ又は4つのガイド溝を外周部に形成した第2摺動部分とを、上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッドと、

C そのクランプロッドの上記の第2摺動部分に設けた3つ又は4つのガイド溝にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支持した複数の係合具とを備え、

D 上記ピストンの外周に嵌着した封止具の両端方向の外側で同ピストンの外周面と上記ハウジングの上記の筒孔との間に比較的に大きな嵌合隙間を形成することにより、上記ピストンの両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分と第2摺動部分との2箇所以上で上記クランプロッドを上記ハウジングに緊密に嵌合支持させて同クランプロッドが傾くのを防止するように構成し、

E 上記の第2摺動部分に設けた上記3つ又は4つのガイド溝を、それぞれ、上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とによって構成し、

- F 上記の複数の旋回溝を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を相互に平行状に配置し、
- G 前記の第2端壁に緊密に嵌合支持されると共に上記の3つ又は4つのガイド溝が設けられた上記の第2摺動部分について、その第2摺動部分の外周面を展開した状態における上記の旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設定し、かつ、
- H 上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さを、同上のガイド溝の溝幅よりも小さい値に設定した、
- I ことを特徴とする旋回式クランプ。

(4) 訂正請求に関する補足説明(判決書には記載されていない)

上記の構成要件B、D、Gは、平成19年の訂正請求時に追加された構成要件です。

その他、構成要件A、C、Eが一部訂正されています。

(5) 原告による特許発明の実施

原告は、本件特許発明の実施品を出願日前の平成14年4月8日から製造販売していました。

3. 争点に関する当事者の主張

(1) 被告の主張

被告は、次の理由から本件特許は優先権主張の利益を享受せず、原告が平成14年4月から本件特許発明実施品を製造販売したことが公然実施にあたると主張しました。

「本件特許発明1の構成要件Gのう

ち旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲に設定するという構成及び構成要件Hの隔壁の最小厚さを、ガイド溝の溝幅よりも小さい値に設定するという構成は、各基礎出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下『明細書等』という。)には記載されていない。

そもそも願書に添付された図面は、明細書を補完し、特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図にとどまるものであって、設計図と異なり、当該図面に表示された寸法や角度などは、必ずしも正確でなくても足り、もとより、当該部分の寸法や角度などがこれによって特定されるものではない。本件で原告が主張する各図面も、およそ設計図と同視しうようなものではない。仮に後記原告の主張を前提としても、各基礎出願の願書に添付された図面に記載されている旋回溝の傾斜角度は20度でなく18.6度である。

また、第1基礎出願の明細書等には、単に旋回ストロークを小さくする旨が記載されているにすぎず、傾斜角度を10度から30度の範囲内に設定するという技術事項を読み取ることはできない。

他に各基礎出願の明細書等において10度とか30度の数値限定の根拠となるものは、一切記載されていない」

(2) 原告の主張

上記被告の主張に対して、原告は次のように主張しました。

「各基礎出願の明細書等には、『従来技術では、上記クランプロッドを円滑に旋回させるには前記の螺旋溝の勾配

を大きくする必要があるので、そのクランプロッドの旋回用ストロークが大きくなる。このため、クランプの背丈が大きくなり、そのうえ、クランプ駆動時の圧力流体の消費量も多くなる。本発明の目的は、旋回用ストロークが小さいクランプを提供することにある。』など、旋回用ストロークを小さくするという本件特許発明1と同一の課題が記載されている。

また、各基礎出願の願書に添付した各図面は設計図と同視できる内容のものであり、隔壁の最小厚さをガイド溝の溝幅よりも小さい値にすることとの関係で、約20度の傾斜角度の旋回溝が明記されている。

したがって、当業者は、上記各明細書等の記載から、旋回用ストロークが小さいクランプを提供するという目的を達成するため、傾斜角度を小さくし、隔壁の最小厚さをガイド溝の溝幅よりも小さい値にするという技術事項を看取することができる。

また、ガイド溝が直進溝と旋回溝とからなり、その旋回溝の傾斜面が係合具を介してクランプロッドに旋回分力を与えるように機能することは、当業者にとって自明な事項である。そして、旋回溝の傾斜角度を約20度よりも小さくしていった10度の下限值よりも小さくすると、係合具からクランプロッドに作用する旋回分力が小さくなり、クランプロッドを円滑に旋回できなくなる。他方、旋回溝の傾斜角度を約20度よりも大きくしていくにつれて、旋回用のストロークが大きくなり、旋回式クランプの背丈が高くなる。このため、旋回溝の傾斜角度は、20度

を中央値とし、上限値として20度から下限値10度を差し引いた10度を中央値に加えることにより、30度に設定することが好ましいのであって、これも当業者にとって極めて自然な思考過程である。

したがって、旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲に設定することは、上記明細書等の記載から当業者にとって自明な事項であり、記載されていると同視される技術事項である」

4. 裁判所の判断

第1審および控訴審は、次の理由により、本件特許1は優先権主張の利益を享受できないと判示し、公然実施により新規性を欠くと判断しました。

「基礎出願明細書1には、下摺動部分12に『4つのガイド溝26を設けることを前提として、下摺動部分12の外周面を展開した状態において、螺旋溝27に所要の傾斜角度を形成することが開示されていると認められる。

しかしながら、上記傾斜角度の具体的な範囲については記載も示唆もなく、螺旋溝27の傾斜角度を『10度から30度』の範囲内に設定することが開示されていると認めることはできない」

「原告は、各基礎出願明細書の図2から、螺旋溝27の傾斜角度が『約20度』であることが読み取れ、当該『約20度』を中央値として『±10度』とすることで、『10度から30度』の範囲が設定できることは、図面および明細書の記載から当業者にとって自明な事項である旨主張する。

しかしながら、各基礎出願明細書の図2は、前示のとおり、クランプロッ

ドの下摺動部分の拡大展開図、すなわち、4つのガイド溝26の配設態様を示した特許図面にすぎず、設計図面のように各ガイド溝に係る寸法値や角度値まで看取し得るほど正確に描かれた図面とは認められない。したがって、そのような特許図面から『螺旋溝27』の具体的な傾斜角度（『約20度』）を読み取ることはできないというべきである。

また、仮に、上記図2から、螺旋溝27の具体的な傾斜角度を『約20度』と読み取ることが可能であったとしても、図2は、螺旋溝27の傾斜角度を『中央値』として示した図とは認められないから、当該『約20度』を『中央値』と解すべき理由はない。さらに、そのような『約20度』を中央値と設定した上に、『±10度』することで上限・下限値を設定し螺旋溝27の傾斜角度の範囲とすることも、合理性はない。

すなわち、各基礎出願明細書に、『30度』を上限とし『10度』を下限とする傾斜角度の範囲が記載されたものと認めることはできないし、これを自明な事項とすることもできないというべきである」

5. 考察

本件特許明細書には、「旋回溝27の傾斜角度Aが約11度から約25度の範囲内の小さな値に設定されている」

（【0020】段落）等の記載があります。

無効審判の審決では、訂正後の特許請求の範囲に記載された発明が、本件特許出願の明細書に記載されていることを確認して、訂正が認められました。

ところが、本件では左記の傾斜角度の要件を追加したことにより、各基礎出願に記載された発明の範囲から逸脱して、優先権の利益を享受できなくなりました。

実務において、特許請求の範囲の補正や訂正を行うときには、新規事項の追加にならないように、当該出願の明細書に補正、訂正の根拠が記載されているかどうかだけではなく、優先権基礎出願の明細書にも記載されているかどうかの検討が重要です。

優先権基礎出願の明細書に補正、訂正の根拠がない場合、補正や訂正そのものは認められても、優先権主張の利益が認められなくなります。

本件のように、発明実施品の発売開始前に特許出願をして優先日を確保し、発売開始後に優先権主張を伴う特許出願を行った場合には、特に優先日の確保が重要になります。

そのため、特許請求の範囲の補正や訂正の際には、優先権基礎出願の明細書の記載内容に対して特に注意が必要です。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。