

「モールドモータ」事件

【事件の概要】

明細書および図面に明確な開示のない内的付加をする訂正に対して、そのような訂正がされたからといって、第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを想定することは困難であるとして、訂正を認めた事件。

【事件の表示、出典】

H22.7.15 知財高裁平成22（行ケ）第10019号、最高裁HP

【参照条文】 特126①

【キーワード】 訂正要件、新たな技術的事項の付加

1. 事実関係

(1) 本願の経緯

原告は、発明の名称を「モールドモータ」とする特許第3425740号（平成4年7月13日特許出願。平成15年5月9日特許権設定登録）の発明について、平成21年8月4日に、訂正審判（訂正2009-390096号事件）を請求した。これに対し、特許庁は、平成21年12月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。特許権者は、この審決を不服として、審決取消訴訟を提起した。

(2) 本発明の内容

本発明は、歯部にコイルを巻装したスタータコアを絶縁性樹脂によりインサート成形しているモールドモータに関する。特許査定を得た請求項1は次の通りである。

【請求項1】 継鉄部と、外周側が開放され内周側が連結された歯部とに分割されるとともに、前記歯部にコイルが巻装され、かつ、前記継鉄部と歯部とが、プレス抜きの後積層されて、一体的に構成されるステータコアと、前記ステータコアをインサート成形した絶縁性樹脂からなるフレームと、前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて、

前記コイルの巻装形状を、コイルエンドの軸方向端面の外周側を平坦面にするるとともに、コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし、かつ、前記フレームのコイルエンドの軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし、前記コイルエンドと前記ブラケットとを、肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。

(3) 訂正の内容

特許権者は、請求項1のプレアンプルの「内周側が連結された歯部」を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」と訂正し、「絶縁性樹脂からなるフレーム」を「前記絶縁性樹脂からなるフレーム」と訂正した。

(4) 審決の内容

まず、審決は、上記訂正事項（訂正事項a）は、「歯部」について、「内周側が連結された」とあったのを「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された」と限定するものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると認定した。そして、訂正事項aが本件特許の明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものであるかについて検討した。

審決は、「本件特許明細書の記載によると、ステータコアが継鉄部2と歯部3に分割されることは記載されているものの、歯部3が個々に分割されることについては記載がなく、一体的に構成されるステータコアにおいて、一の歯部3の内周側が絶縁性樹脂を介して隣接する歯部3の内周側と連結されることを示唆するものではない。」等として、訂正事項aは、明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものではなく、特許法126条1項ただし書の規定に適合しないから本件訂正は認められないと判断した。

2. 争点

訂正事項aが本件特許の明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものであるか否かが争われた。

3. 裁判所の判断

知財高裁は、まず、審決が訂正事項aの訂正目的を「特許請求の範囲の限縮」と認めていることを踏まえて、訂正前の「内周側が連結された」には、「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された」と「内周側が絶縁性樹脂を介さずに連結された」とが含まれることについて当事者間に争いはないことを確認した。その上で、①本件発明を特徴づけている技術的構成は、請求項1中の前段部分にあるのではなく、後段部分にあると解されるところ、本件特許明細書の「内周側が連結された歯部」との構成は、前段部分に記載されていること、②「歯部」は、「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」のみに限定された範囲のものであったとしても、「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」を含む範囲のものであったとしても、本件発明の上記作用効果との関係においては、何らかの影響を及ぼすものとはいえないことが、それぞれ認められるとした。

また、訂正事項aは、明細書等に明記はなく、図面にも明示されていないという特許庁の主張に対しては、「訂正が、上記要件を充足するか否かは、明細書の実施例に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく、当該明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で、第三者に不測の損害を生じる可能性がある」と推測できるような、新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきであるから、被告の主張は採用の限りでない。」とした。

「訂正審判において特許明細書に明記がなくとも出願当時に広く知られた技術的事項であれば付加してもよいということになれば、特許明細書の記載からは予測できない範囲に特許権の効力が及ぶことになり、第三者に不測の損害を与えかねず、訂正審判の趣旨にもとることとなる」との特許庁の主張に対して、知財高裁は「被告は、第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を、何ら明らかにしていないので、被告の主張は採用できない」とした。

さらに、知財高裁は、審決で本件訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると判断していることを取り上げ、「『内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部』も本件訂正前の請求項1記載の発明に含まれることを認めているのであって、本件においては、本件訂正がされたからと

いって、第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを、想定することは困難である。」と述べた。

以上の理由により、知財高裁は、「本件訂正は、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものと認めることができ、本件訂正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものであるということができないから、この点を否定した審決の判断には、誤りがある」と判断した。

4. 検討

知財高裁は、被告である特許庁の「訂正審判において特許明細書に明記がなくとも出願当時に広く知られた技術的事項であれば付加してもよいということになれば、特許明細書の記載からは予測できない範囲に特許権の効力が及ぶことになり、第三者に不測の損害を与えかねず、訂正審判の趣旨にもとることとなる」との主張に対して、「被告は、第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を、何ら明らかにしていないので、被告の主張は採用できない」とした。しかしながら、原告である特許権者が「内周側が連結された」を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された」と訂正するには理由があると考えるのが自然である。即ち、この追加された特徴に基づいて、将来的に、本件特許に対して無効が主張された場合には、その進歩性を主張したり、記載不備がないことを主張したりするために訂正したと考えられる。従って、本件について具体的にどのような事情があるかは不明ではあるが、一般的には、この追加された特徴が、本件特許を維持する重要な特徴となることがあり得ると予想されてよいのではなかろうか。訂正の要件として、訂正前に特許請求の範囲に含まれなかった技術が訂正によって特許請求の範囲に含まれるようになるという第三者の不測の不利益を防止するために、「訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」という要件（126条4項）のほか、訂正は明細書等に記載の範囲内においてしなければならないという要件（同条3項）を課しているのは、訂正前に特許請求の範囲に含まれなかった技術が訂正によって特許請求の範囲に含まれるようになるという第三者の不測の不利益以外に、明細書等に記載されていない特徴をその発明の進歩性等を基礎付ける根拠とすることが先願主義や出願日を基準として新規性や進歩性を判断するという特許制度の基本原則に反することになるという趣旨ではないであろうか。そうであるならば、当該特徴を根拠として新規性や進歩性が（未だ）主張されていないからといって、「被告は、第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を、何ら明らかにしていないので、被告の主張は採用できない」とするのは不当である。

(加藤 真司)