

岐阜大学産官学連携推進本部 知的財産部門主催

知的財産セミナー

事例に学ぶ知的財産

「累進多焦点レンズ事件」 特許権侵害差止等請求事件

(特許法第127条、特許の訂正要件
としての実施権者等の承諾)

日時 平成30年9月21日(金) 17:00~18:00

場所 岐阜大学 研究推進・社会連携機構 1階ミーティングルーム

講師 岐阜大学非常勤講師

特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所

弁理士 服部 素明



特許業務法人

広江アソシエイツ特許事務所

岐阜市宇佐3丁目4-3 〒500-8368

Tel 058-276-2122 Fax 058-276-7011

E-Mail info@hiroe.co.jp

Website <http://www.hiroe.co.jp/>

特許法(条文)の予備知識

<特許法第127条>

特許権者は、専用実施権者、質権者、又は……の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

(特許法第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)、第9項において準用。)

東京地裁 平成25年(ワ)第19418号 特許権侵害差止等請求事件
平成28年7月13日判決言渡

【事件の概要】

原告（特許権者）が起こした特許侵害訴訟（東京地裁）に対抗して、被告は特許庁に特許無効審判を請求しました。これに対し、特許庁が特許の無効を審決予告したため、特許権者は訂正請求を行いました。その際に「特許の訂正を承諾する旨の通常実施権者の承諾書」を**完全な形で**提出しませんでした。この状況において、東京地裁は、無効審判手続きにおける訂正請求は不適法であると断定し、当該侵害訴訟における被告の特許無効の抗弁（特104条の3）に対する原告の特許訂正の再抗弁を斥けました。

原告（特許権者） イーエイチエス レンズ フィリピン インク
被告（無効審判の請求人） 株式会社ニコン・エシロール

【民事事案の概要】

原告は、被告の製造・販売する各製品（まとめて「被告各製品」）が、下記特許の請求項3、7及び8の各発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、損害賠償および被告各製品の製造・販売の差止めを求めた。

【本件特許】

特許番号：第3852116号 （請求項の数：12）
発明の名称：「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ」
出願日：平成8年10月11日 （優先日：平成7年11月24日）
登録日：平成18年9月15日

〔特許請求の範囲〕

（記載を省略）

但し、問題の請求項は次のような従属関係にあった。即ち、
請求項3、7及び8はいずれも請求項1又は2の従属項である

（以下、請求項1に従属する請求項3、7及び8記載の発明をそれぞれ「本件発明3の1」、「本件発明7の1」及び「本件発明8の1」と、請求項2に従属する請求項3、7及び8記載の発明をそれぞれ「本件発明3の2」、「本件発明7の2」及び「本件発明8の2」という。）。

【特許無効審判の経過（要点のみ）】

（ア） 被告は、平成26年8月27日、特許庁に対し、本件特許の請求項1、3、7及び8に係る発明についての特許に関し、無効審判を請求した。
（無効2014-800137）

(イ) 特許庁は、平成27年8月5日、本件特許の請求項1, 3, 7及び8についての特許を無効とする旨の審決の予告をした。

(ウ) 原告(特許権者)は、同年11月5日、特許庁に対し、本件各発明に係る請求項について訂正の請求をした。

(エ) 特許庁は、平成28年2月3日発送の「手続補正指令書(方式)」により、原告に対し、特許法134条の2第9項・127条に従い、本件訂正請求をすることについて本件特許の通常実施権者全員の承諾書を提出するよう指令を出した。

[上記(ウ)の訂正請求の内容]

本件訂正は、
本件特許の請求項3, 7及び8については請求項1のみに従属するものとし、
本件各発明のうち請求項2に従属する部分を新たに請求項13, 14及び15とするものである。

本件訂正後の請求項3, 7, 8, 13, 14及び15は次のとおりである(訂正部分に下線を付した。以下、訂正後の各請求項記載の発明を請求項の番号に従って「本件訂正発明3」などといい、あわせて「本件各訂正発明」という。)

【請求項3】

請求項1において、前記累進多焦点レンズの物体側の面が球面であることを特徴とする累進多焦点レンズ。

【請求項7】

請求項1において、前記遠用部から近用部に向かって延びる主注視線を有し、前記遠用部を構成するための前記累進屈折面の曲率は、少なくとも一部の領域で、前記主注視線から離れるに従って小さくなることを特徴とする累進多焦点レンズ。

【請求項8】

請求項1において、前記遠用部から近用部に向かって延びる主注視線を有し、前記近用部を構成するための前記累進屈折面の曲率は、少なくとも一部の領域で、前記主注視線から離れるに従って大きくなることを特徴とする累進多焦点レンズ。

【請求項13】

請求項2において、前記累進多焦点レンズの物体側の面が球面であることを特徴とする累進多焦点レンズ。

【請求項14】

請求項2において、前記遠用部から近用部に向かって延びる主注視線を有し、前記遠用部を構成するための前記累進屈折面の曲率は、少なくとも一部の領域で、前記主注視線から離れるに従って小さくなることを特徴とする累進多焦点レンズ。

【請求項15】

請求項2において、前記遠用部から近用部に向かって延びる主注視線を有し、前記近用部を構成するための前記累進屈折面の曲率は、少なくとも一部の領域で、前記主注視線から離れるに従って大きくなることを特徴とする累進多焦点レンズ。

【民事訴訟での争点】

- (1) 被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか
- (2) 本件特許権が特許無効審判により無効にされるべきものか否か
 - ア 本件発明 3 の 1 について
 - イ 本件発明 7 の 1 について
 - ウ 本件発明 8 の 1 について
 - エ サポート要件違反
- (3) 本件訂正の適法性（特許法 1 2 7 条の承諾の要否と承諾を要する通常実施権者の範囲）
- (4) 被告各製品が本件各訂正発明の技術的範囲に属するか
- (5) 本件訂正により無効理由が解消されるか
- (6) 損害発生の有無及びその額

なお、裁判所は、上記争点(1), (4), (5), (6)については判断せず。

上記争点(2)については、次のように判示。

『 以上のおり、本件発明 3 の 1， 7 の 1 及び 8 の 1 はいずれも乙 1 発明に周知技術を組み合わせることにより当業者が容易に想到できるものであるから，進歩性を欠くというほかない。

したがって、本件各発明はいずれも，特許無効審判により無効とされるべきものである。 』

→ 被告の特許無効の抗弁（特 1 0 4 条の 3）を認めた。

上記争点(3)については、後述の通り。

【争点(3)に関する原告（特許権者）の主張】

10 争点(3)（本件訂正の適法性〔特許法127条の承諾の要否と承諾を要する通常実施権者の範囲〕）について〔原告の主張〕

(1) 承諾の要否について

ア 特許法134条の2第9項により準用される同法127条において通常実施権者の承諾を必要としている趣旨は、「特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請求することもあり、また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考えられ、そうなると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるので、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければならないこととした」と説明されている（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕』376頁～377頁）。

イ ところで、本件訂正は、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とする訂正の請求（特許法134条の2第1項4号）であるにすぎず、単に形式的に請求項相互の引用形式を解消するものであって、特許請求の範囲を減縮するものではなく、通常実施権者に不測の損害を与えるものでもない。

したがって、本件訂正のように、特許法134条の2第1項4号の引用関係の解消を目的とする訂正の請求は、通常実施権者の承諾を必要とする訂正には、そもそも当たらないと解されるべきである。

ウ 特許法127条は、昭和34年に現行の特許法が制定された当時から存在する規定であるが、特許法134条の2第1項4号は、特許法等の一部を改正する法律（平成23年法律第63号）により新設された規定である。

平成23年改正に先立ち、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において審議が進められており、①引用関係にある一群の請求項を単位として訂正をすべきことを検討すると同時に、引用関係を解消する目的による訂正を認めることが検討されたほか、②通常実施権を第三者に対抗するために登録を必要としない当然対抗制度の導入が検討されていることを踏まえ、訂正における通常実施権者の承諾を廃止することが検討された。

上記検討を踏まえ、平成23年2月18日、同小委員会による「特許制度に関する法制的な課題について」と題する報告書（甲59）が、産業構造審議会知的財産政策部会に提出され、当該報告書には、訂正における通常実施権者の承諾を廃止する旨記載されていた。

ところが、それから1か月も経過しない、同年3月11日に閣議決定された平成23年改正法案においては、特許法127条の規定から「通常実施権者」を削除する提案は反映されなかった。この方針転換の理由は明らかではない。

そして、その結果、新たな訂正の目的として規定された特許法126条1項4号所定の引用関係を解消する目的でなされるにすぎない、特許請求の範囲を一切減縮しない訂正についてまで、通常実施権者の承諾が必要であるかのような規定相互の関係とされた。これは、平成23年改正当時、特許法127条から「通常実施権者」を削除する改正を見送ることとした際の立法担当者の見落としではないかと思われる。

そうだとすれば、特許法126条1項4号の引用関係を解消するにすぎない訂正は、特許請求の範囲を減縮するものではないから、通常実施権者の承諾を必要とする実質的な理由はないというべきである。また、引用関係の解消という訂正の目的要件を満たしているかどうかは（なお、同法126条1項1号の特許請求の範囲の減縮とは区別されている。）、審判官が職権で審査すべき事項であるから、通常実施権者に「不測」の不利益を与えることもない。

そうすると、本件訂正のように引用関係の解消のみを目的とする訂正は、特許法127条にいう通常実施権者の承諾を必要とする「訂正」には当たらないと解すべきである。

(2) 訂正について承諾を必要とする通常実施権者の範囲について

ア 仮に本件訂正が特許法127条所定の通常実施権者の承諾を要する訂正に当たるとしても、承諾を必要とする通常実施権者は、本件特許の訂正について利害関係のある通常実施権者に限られるというべきである。そのような通常実施権者でなければ、「不測の損害を蒙ること」はないからである。

イ また、本件では、外国法人は、訂正について承諾を必要とする「通常実施権者」には当たり得ない。

原告が、本件特許権を含めてライセンス契約をしている外国法人は存在する。しかし、当該外国法人自体に直接実施権を許諾しているのは、当該ライセンス契約の本文において特許番号が明示されている当該外国のものに限られ、我が国も含めて、それ以外の国の対応する特許権については、いわゆるポートフォリオライセンスである。言い換えれば、それ以外の国における流通に異議を述べない旨を表明しているにすぎない。したがって、我が国の特許権について、当該外国法人自体は特許法127条にいう「通常実施権者」には当たらない。

そのみならず、当該ライセンス契約は「医療機器」に係るものであるから、外国法人が我が国において実施することはそもそも困難である。すなわち、「視力補正用眼鏡」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）（以下「医薬品医療機器法」という。）の定める「医療機器」に当たる（同法施行令第1条別表第1, 71）。そして、「一般医療機器」に該当するものとされ、「第三種製造販売業」の許可が必要である（医薬品医療機器法23条の2第1項）。ここで、外国法人は、我が国において外国製造医療機器等の製造販売の承認を得ることはできるが、それは「選任した医療機器…の製造販売業者に製造販売させることについての承認」である（医薬品医療機器法23条の2の17第1項）。すなわち、製造販売をするのは、飽くまで我が国における、いわゆる「選任製造販売業者」である。当該外国法人が、我が国において日本法人である子会社を設立

し、選任製造販売業者とすることも可能であるが、その場合、実施しているのは、当該日本法人であり、外国法人ではない。

したがって、当該外国法人は、日本法人のみにより実施をすることができることになり、外国法人自身が実施することはないから、当該外国法人自体が、訂正について承諾を必要とする通常実施権者に当たる余地はない。

当該外国法人が、本件特許権を含めてライセンス契約をしている趣旨は、契約の当事者こそ外国法人であるとしても、外国法人自体が実施をすることが困難であることから、日本法人（将来設立するものも含み得る。）に通常実施権を許諾する趣旨の第三者のためにする契約（民法537条）であることになる。

ウ そして、原告は、HOYAを含め、通常実施権者として認識している日本法人（外国法人の子会社である日本法人も含み得る。）の全てについて本件訂正について既に承諾を得た。

したがって、原告は、本件特許権についての通常実施権者の全てから既に本件訂正について承諾を得ている。

【争点(3)に関する被告の主張】

省略

【争点(3)に関する裁判所の判断】

- (1) 特許法104条の3の抗弁に対する訂正の再抗弁が成立するためには、
- ① 特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること、
 - ② 当該訂正が訂正要件を充たしていること、
 - ③ 当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、
 - ④ 被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること、
- 以上の各要件を充たすことを要するというべきである。

原告は、本件無効審判において審決の予告（甲50）を受け、特許法134条の2第1項に基づき、上記審決の予告において定められた期間内に訂正請求書（甲51の1・2）を提出して本件訂正請求をしているから、上記①の要件を充足するものと認められる。

ところで、特許権者は、同法78条1項の規定による通常実施権者がいる場合には、その承諾を得た場合に限り、特許法134条の2第1項に基づいて訂正請求をすることができるものとされている（同法134条の2第9項、127条）。

そして、原告が、外国法人を含む複数の第三者に対し、本件特許権を対象を含むライセンス契約（通常実施権設定契約）をしていること、しかし、原告は上記外国法人から、本件訂正に関し何らの承諾も得ていないことは当事者間に争いが無い。

そこで、本件訂正が上記②の要件を充足するか否かが問題となる。

- (2) この点に関して原告は、

（ア）本件訂正は、形式的に引用関係を解消する訂正であって、通常実施権者に不測の損害を与えないから、特許法127条所定の承諾を必要とする場合に当たらない、

（イ）仮に承諾を要する場合に当たるとしても、同条所定の「通常実施権者」は、訂正について利害関係のある通常実施権者に限られ、

（ウ）また、本件では、外国法人は、同条所定の「通常実施権者」には当たらない旨主張しているので、以下、検討する。

- (3) 上記(2) (ア) について

特許法127条には、通常実施権者の承諾を得る必要がない場合について特段の除外規定はない。そして、同法の趣旨は、特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正を請求したり、瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲を超えて訂正したりすると、実施許諾を受けた範囲が不当に狭められるなど、通常実施権者等が不測の損害を被ることがあるので、訂正審判を請求する場合に上記のような利害関係を有する者の承諾を要することとしたものであると考えられる。

また、通常実施権者には、訂正による権利範囲の減縮の程度にかかわらず、訂正により特許が有効に存続することとなったり、あるいは、訂正の承諾を拒否することで特許が無効になるなどすることで、何らかの利益又は損失を生じる場合もあり得るのであるから、通常実施権者は、特許権者による訂正について常に利害関係を有する可能性があるとして認められる。

そうすると、訂正が減縮にあたる場合はもちろんのこと、訂正が単なる減縮に当たらない場合であっても、特許権者が訂正をする場合には常に通常実施権者の承諾が必要であるというべきである。

この点に関して原告は、引用関係を解消する目的でされる訂正について通常実施権者の承諾を要するような改正がされたのは、立法担当者の見落としである旨の主張もしているが、それを裏付ける証拠はなく、むしろ、原告の主張のとおり通常実施権者の承諾について議論があったにもかかわらず通常実施権者の承諾を要するものとして改正がされたのであるとすれば、法の趣旨は通常実施権者の承諾を要するものとして通常実施権者の利益を保護しようとしているというべきであるから、原告の上記主張は独自の見解というほかない。

したがって、引用関係を解消する目的でされる訂正については特許法127条の適用がない旨の原告の上記主張には理由がない。

(4) 上記(2) (イ) 及び (ウ) について

原告は、特許法127条の「通常実施権者」は利害関係があるものに限定されるのか、本件では、外国法人は同条所定の「通常実施権者」に含まれない旨主張する。

しかし、特許法には、同条の「通常実施権者」について訂正に利害関係のある者や現に実施している者に限定する旨の規定はないのであって、特許法127条は、「特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。」と規定しており、通常実施権者として、外国の会社を排除するものではないとともに、訂正について実質的な利害関係があることを要件としているわけでもないというべきである。

さらには、通常実施権者であれば、現に実施しておらず、また、自らは実施する可能性がないとしても、今後、子会社や関連会社を含む第三者をして実施させる可能性はあるのであるから、訂正の内容や特許の有効性に利害関係を有することは明らかであり、現に実施しておらず、かつ、自らは実施する可能性がない通常実施権者を、特許法127条の承諾を要するべき「通常実施権者」から除外すべき理由がない。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

(5) 以上のとおり、原告は、本件特許権の通常実施権者の一部について、本件訂正請求をすることにつき承諾を得ていないから、本件訂正に係る原告の再抗弁は、前記(1)で説示した②の要件を充たしていないというほかない。

したがって、原告の主張する訂正の再抗弁は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

4 結論

本件各発明にかかる特許は、特許無効審判により無効にされるべきものであるから、特許法104条の3により、原告は被告に対し本件特許権を行使することができない。

【ライセンス契約の実務上の問題点】

(1) この事件の教訓として、実施許諾する実施権者の範囲が広がると、特許無効審判等での訂正請求の機動性が損なわれるという問題が明らかとなった。

特に日本特許を外国法人にライセンスしている場合に、当該外国法人から迅速に協力（つまり訂正承諾書への署名）が得られるか否かという点が大問題となる。

(2) ライセンス契約書では、例えば、「甲（特許権者）が訂正請求を行う場合、乙（通常実施権者）は甲の訂正を承諾する義務を負う。」といった訂正承諾義務規定を明示的に設けておく必要性が高い。

【参考】（H16.10.27東京高裁平成16年（ネ）2995号）

上記（2）のような訂正承諾義務は明文化されていないが、紛争時の協力条項（即ち、第三者による特許権の侵害があった場合に、侵害立証等の点で通常実施権者は特許権者に協力しなければならない旨の一般的な協力義務に関する条項）のあるライセンス契約において、その紛争時協力条項を根拠として、実施権者には訂正（請求）に協力する義務（つまり訂正を承諾する義務）がある旨を特許権者側が主張した民事裁判において、特許権者の主張が退けられた。

この裁判では、裁判所は次のような見解を示した。

- ・ （一般に）通常実施権者自らが特許の有効性を争うことは許される。
- ・ 特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正（請求）について通常実施権者が承諾をしないことも、それ自体、直ちに信義則違反等の問題を生じさせるものではない。
- ・ 特許が無効となることにより、通常実施権者には実施料を支払うこと無く、当該技術を自由に使用できる利益があることは明らかである。

→ （以上の点を勘案すると）少なくとも明文の規定によって訂正承諾が義務付けられていない限り、通常実施権者には訂正を承諾しない（つまり、その結果として特許を無効に追い込む）という選択が許される、との考え方。

以上