

# なんとも厳しい判例3題

2005年6月21日 細川 学

## 3件の厳しい判決

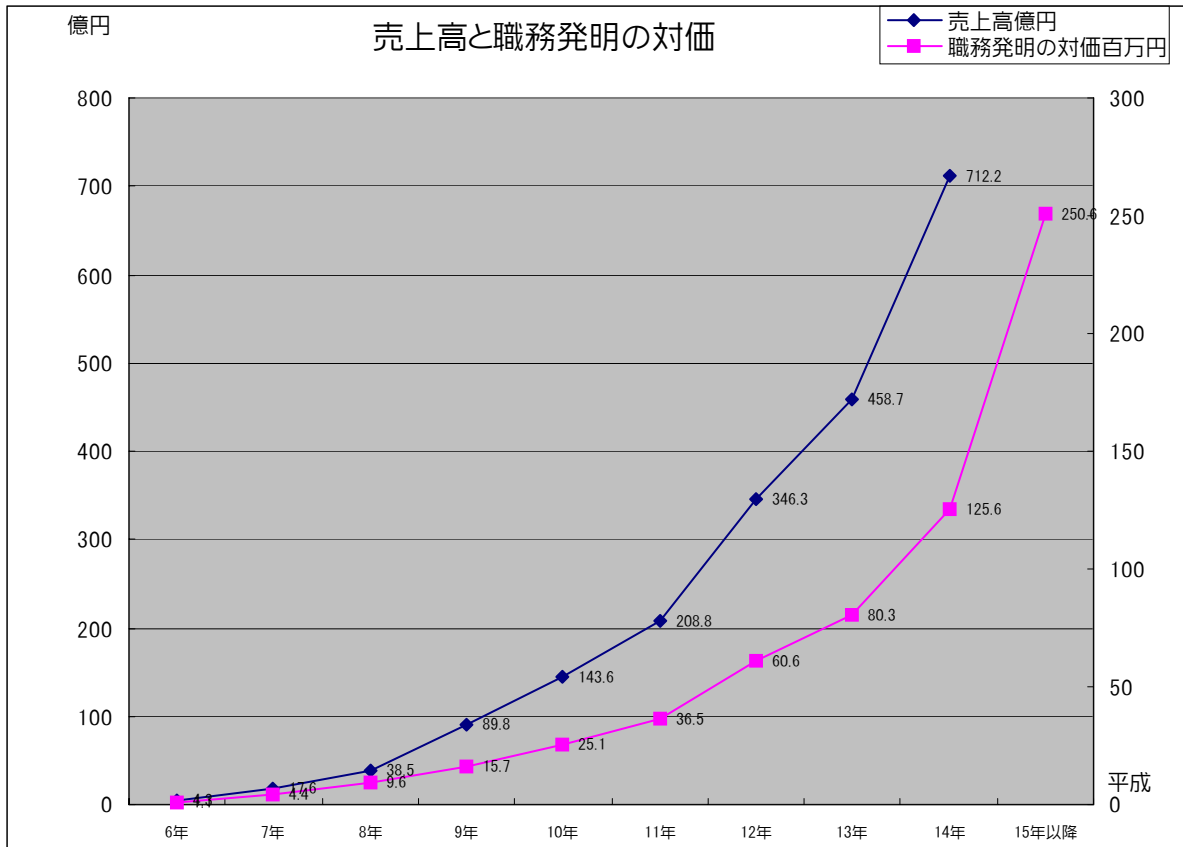
### 1. 日亜事件、東京高裁の和解勧告

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
一審東京地裁における職務発明対価200億円の判決の控訴審において和解勧告があり、対価6億円、延滞損害金2.3億円で和解勧告が成立した事例	特許権持分移転手続等請求控訴事件、特許権持分移転手続等請求附帯控訴事件、東京高裁平16(㊦)962号・2177号、平17.1.11、知財部部、和解	青色発光ダイオードの特許発明に関する職務発明の対価等に関する訴訟(原告中村修二、被告日亜)に於いて、一審東京地裁は200億円の判決があり、被告が控訴した。二審東京高裁は、404特許を含む登録特許191件、登録実用新案4件、継続中の特許出願112件及びこれらに関連するノウハウ、営業秘密等を包括した対価として6億円、延滞損害金2.3億円とする和解勧告を示し、両当事者は同意した。	判例時報 No.1879 平17.3.1

日亜事件における東京高裁の和解勧告の内容(判例時報1802号、平15.1.21参照)

- (1) 和解日：2005年1月11日
- (2) 和解対象：404特許を含む登録特許191件、登録実用新案4件、継続中の特許出願112件及びこれらに関連するノウハウ、営業秘密等中村博士の総ての知的財産
- (3) 東京高裁は404特許に価値を非常に低く認定し、総合計で和解勧告した。
- (4) 職務発明の相当対価の算定式
  - ・平成6年～平成14年
  - 相当対価＝日亜の年間売上高×青色LEDの寄与度(0.5)×排他的売上利益率(0.1)  
×中村氏の寄与度(0.05)＝日亜の年間売上高×0.5×0.1×0.05
  - ・平成15年以降
  - 相当対価＝平成6年～平成14年までの平均対価×9×調整率(0.7)
  - ・売上高と相当対価のグラフ(判決理由より)

和解勧告の特徴：一審東京地裁の判決は404特許のみであったが、東京高裁の和解勧告は、中村博士の総ての知的財産権についての**紛争終結の和解勧告**であり、かつ**発明者の寄与度を一審(東京地裁)の50%から5%に激減した**ことが最大の特徴である。



## 2. ミノルタ事件、公決後の補正を「変更」とした判決

<p>出願公告制度(旧法)の基の出願公告決定後の補正が一見特許請求の範囲を「縮減」であるが、実質は「変更」とあり、損害賠償等の請求が否認された事例</p>	<p>損害賠償等請求事件、東京地裁平13(7)12933号、平16.5.14民46部判決、棄却、(控訴)</p>	<p>原告はコニカミノルタ、被告は同業者のシグマ、交換レンズに関する特許権の事件である。旧法による出願公告後に異議申立を受け、明細書の変形例を特許請求の範囲に追加し、特許権が成立した。判決は、特許請求の範囲に新たな事項を追加することは形式的には「縮減」であるが、その補正が特許出願のときに周知技術でなく、「変更」とあり、損害賠償等の請求を否認した。</p>	<p>判例時報 No. 1884 平17.4.21</p>
---	--	--	---------------------------------------

### 3. ロットレスシリンダー事件、プロパテント的判決

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	実用新案権侵害差止等 請求事件、名古屋地裁平 8(7)1964号、平15.2.10、 民9部判決、1部容認、 1部棄却(控訴)	原告豊和工業、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、①おい て書き部分に均等を認め、②追加訂正した構 成要件を縮減と認め、③実用新案権侵害を容 認し、④考案の寄与度90%、⑤実施料率 10%、⑥損害賠償額1.7億円と判示した。	判例時報 No.1880 平17.3.11
--	---	--	-----------------------------

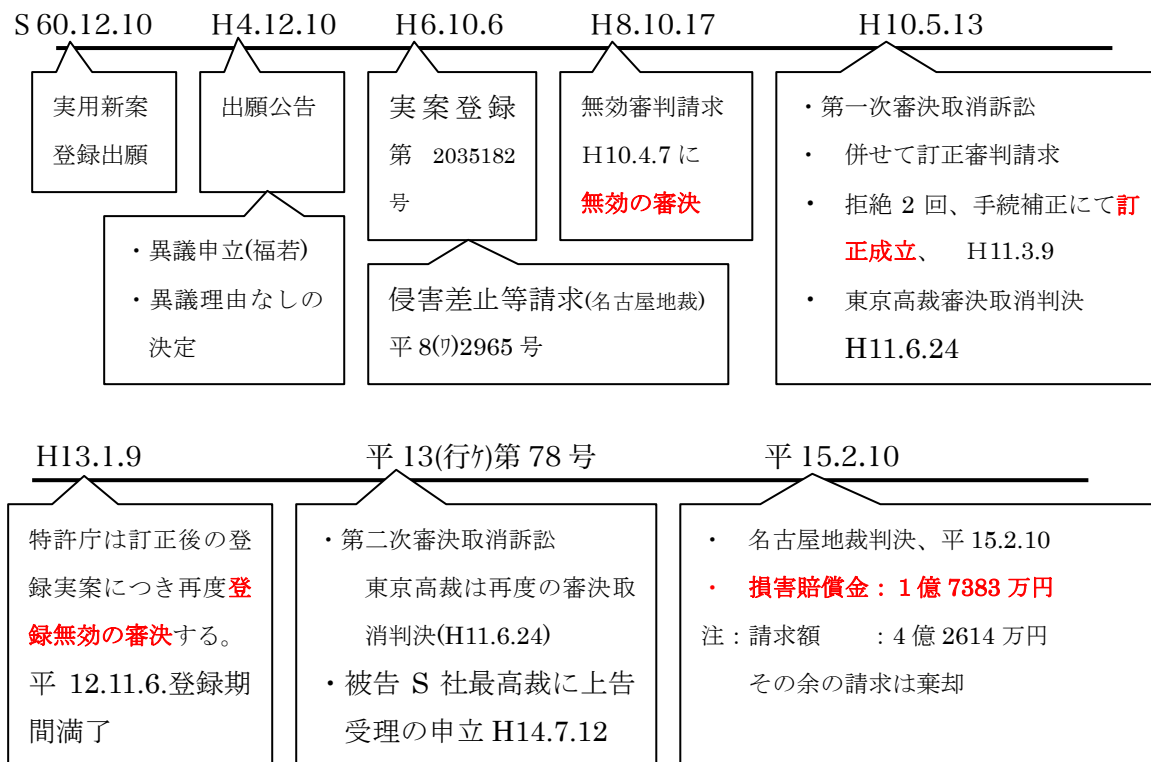
#### ロットレスシリンダー事件とその当事者

旧法登録の実用新案権第2035182号「圧流体シリンダー」に関する侵害差止等請求事件

本件の原告：登録実用新案権者である豊和工業

被告：同業大手のSMC社

#### 事件の経過



原告・被告の勝ち○、負け×表

事件の内容	原告H工業	被告S社
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	○	×
損害賠償等請求訴訟	○	×

登録請求の範囲の比較、赤字は重要用要件、斜字は訂正審判、参照番号は筆者の注記

	出願公告(実公平 4-52482 号)	訂正公告(審判平 8-17881 号)
A	バル 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トルスリンダ-において、	バル 1A の上側壁 8 に軸方向にスリット 4 を有し、該スリット 4 よりバル 1A 内の遊動ピストン 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 <b>スチールバンド 5,6 にて密封される</b> ようになっている所謂ロトルスリンダ-において、
B	バル 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 をバル 1A と一体に設け、	バル 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、 <b>その一方の側壁 9 から下方に延びる側壁の下方部にピストン 11 を突設し、そのピストン 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、</b>
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、	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 12 を夫々備え、
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	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
E	ことを特徴とする圧流体シリンダ-	ことを特徴とする圧流体シリンダ-

登録請求の範囲中の用語に関する考察

(1)登録請求の範囲における「おいて書き」は考案の前提条件である。「おいて書き」の「スチールバンド」について、公知性・周知性の記載がないにも係らず、均等を判示した。

- (2)案内レール 10、案内面 12、案内子 13、転動部材 17 等からなる構造物は「市販のスライディングユニットと置換できる」とあるから、THK の LM ガイドの様な「リニアガイド」とであると推定する。同ガイドは高度に専門性のある装置であり、登録請求の範囲の構成要件 B, C, D は「リニアガイド」に似ているが、置換可能性には疑念がある。
- (3)公告公報においては、案内レール 10 は「バレル 1A と一体に設け」であったが、訂正審判で「**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**」、と訂正された。考案の詳細な説明には「**棒状**」の文言がなく、又「**一体に突設**」されるのは案内レール 10 ではなく、ベース 11 である。使用文言に不整合がある。
- (4)更に、訂正の審決では、旧実案法 39 条 2 項の「変更」についての言及がない。

教訓：「リニアガイド」は転動部材 17 の循環機構がないと機能しない。審査・審判官は「リニアガイド」の機能、構造、製造方法等を当然熟知しているので、訂正クレームの構成要件 B は第 2 図の作図法やその説明を吟味し、誤解の生じない文言で訂正を成立させるべきである。誤解のない登録請求の範囲は紛争を未然に防止する。

#### THK 社のリニアガイド

