

判決年月日	平成29年8月30日	担当部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成28年（行ケ）第10170号		
<p>○ 「累進屈折力レンズ」との名称の発明について、訂正が、特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項及び同条6項の規定に適合しないとした審決の判断には誤りがあるとして、特許を一部無効とした審決を取り消した事例</p>			

（関連条文）特許法134条の2第9項，同法126条5項，同条6項

（関連する権利番号等）無効2014-800136号，特許第5000505号

判 決 要 旨

1 原告は、発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする発明についての特許（特許第5000505号。以下「本件特許」という。）の特許権者である。被告は、本件特許の無効審判請求をし（無効2014-800136号），原告は、訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。これに対し、特許庁は、本件訂正が特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合せず認められないとした上、本件特許の一部を無効とする審決をした。

本件は、原告が、本件訂正の可否を争って、一部無効審決の無効審決部分の取消を求めた事案である。

2 本判決は、本件訂正について、要旨、次のとおり判示して、当業者によって本件明細書、特許請求の範囲又は図面の全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であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものとは認められないから、本件訂正が特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合せず認められないとした審決の判断には誤りがあるとして、審決を取り消した。

(1) 本件第1訂正の訂正事項1-4は、請求項3及び請求項12の「所定領域」についての規定である「前記測定基準点からレンズの水平方向への距離をx（mm）とし、前記測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をy（mm）とするとき、 $| (x^2 + y^2)^{1/2} | \leq 2.50$ の条件を満足する領域」を、それぞれ「前記測定基準点を原点としてレンズの水平方向への距離をx（mm）とし、前記測定基準点を原点としてレンズの鉛直方向への距離をy（mm）とするとき、座標（x，y）が $| (x^2 + y^2)^{1/2} | \leq 2.50$ の条件を満足する領域」と訂正するものである。

(2) 本件明細書の記載によれば、「所定領域」は、「面非点隔差成分の平均値（ $\Delta A S a v$ ）」を所定の値以下に抑えるべき領域であると認められるから、「面非点隔差成分の平均値（ $\Delta A S a v$ ）」を決めるための基準となる範囲を示すものであるといえる。すなわち、面非点隔差成分の平均値（ $\Delta A S a v$ ）は、①面非点隔差成分 $\Delta A S$ と、②「所

定領域」によって特定されるものであると認められる。そして、本件条件式は、②「所定領域」の範囲を x 、 y を用いた数式によって特定するものであると解される。

また、本件明細書の記載によれば、①面非点隔差成分 $\Delta A S$ は、座標 (x, y) を用いて、 $\Delta A S(x, y)$ で規定されており、その具体例についても、表 2 及び表 3 において、測定基準点 $O F$ を原点として、レンズの水平方向への距離を x (mm) と、鉛直方向への距離を y (mm) とした座標 (x, y) を用いて説明されている。

このような本件明細書に記載された技術的意義を踏まえると、本件明細書の記載に接した当業者であれば、「所定領域」が満足すべき本件条件式の x 、 y についても、①「面非点隔差成分 $\Delta A S(x, y)$ 」と同様に、座標 (x, y) であると解するのが自然であるといえる。

したがって、本件第 1 訂正の訂正事項 1 - 4 は、もとより座標を示すものであると解される本件条件式の x 、 y が座標であることを明記したにすぎないものであり、本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものといえることができる。

(3) 審決は、本件発明 1 2 の本件条件式「 $| (x^2 + y^2)^{1/2} | \leq 2.50$ 」を含む本件訂正前発明特定事項について、①水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置との距離が 2.50 mm 以下になること（第 1 解釈）、又は、②所定領域が測定基準点を中心とする半径 2.50 mm の円内に収まること（第 2 解釈）のいずれかに解釈できるとした上、いずれに解しても、本件第 1 訂正によって、本件訂正発明 1 2 の技術的範囲の一部又は全部について、本件発明 1 2 の技術的範囲外であると認識するおそれがあるから、本件第 1 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ると判断した。

しかしながら、本件第 1 訂正の訂正事項 1 - 4 は、もとより座標を示すものであると理解される本件条件式の x 、 y が座標であることを明記したにすぎないものであるから、本件訂正の前後を通じて、請求項 1 2 の条件式で規定される範囲に変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものとは認められない。