

# 「端面加工装置事件」の再考

— クレームを作成する立場から —

会員 保科 敏夫



## 要 約

この小論は、「端面加工装置事件」(東京地裁平成24年(ワ)第3817号, 知財高裁平成25年(ネ)第10107号)を再考した結果生まれた創作である。再考する視点は、クレームを作成する特許実務家の立場からである。その視点からの検討は、裁判所の判断を繙くことから始まり、ついで、その繙きの内容を考察する。先行する判例解説を紹介し、最後に、それら繙きおよび判例解説を基礎に、クレームを作成する立場からの考察を加える。この一連の検討を含む再考から、正義に則った判断を得るためには、端面加工装置の特許発明および侵害の対象技術について、的確な技術内容の把握が求められることが分かる。

## 目次

1. はじめに
2. 「端面加工装置事件」の内容
  2. 1 事件のあらまし
  2. 2 特許における問題のクレーム
  2. 3 被告製品
  2. 4 裁判における争点
  2. 5 争点1に対する当事者の主張
  2. 6 争点1に対する裁判所の判断
3. 「端面加工装置事件」の判例解説
  3. 1 その1
  3. 2 その2
4. クレームを作成する立場から
  4. 1 裁判所の判断および判例解説に見出す疑問
  4. 2 第1の疑問のさらなる検討
5. おわりに

## 1. はじめに

「端面加工装置事件」(東京地裁平成24年(ワ)第3817号, 知財高裁平成25年(ネ)第10107号)<sup>(1)</sup>は、機能的表現を含むクレームの解釈が争点になった事件である。問題の発明は、特定のボルトの端面のバリ取り加工を行う技術であり、技術内容的には、理解しやすいものである。

この事件を検討するとき、一般的な知財専門家、別にいうと、クレームや明細書を作成しない専門家(たとえば、学者や弁護士)は、判決の内容を紹介しつつ、そこに現れる問題点について考察する。この端面

加工装置事件では、機能的表現を含むクレーム(つまりは、機能的クレーム)の解釈の在り方が話題の中心になる。具体的には、クレーム解釈の基本条文である特許法第70条を念頭にした議論である。この議論は、出来上がったクレームの解釈についての自説の説明あるいは意見である。

知財あるいは特許の健全化のために、そのような議論が有効であることは認める。しかし、筆者を含め、クレームや明細書の作成を基本的な業務にする知財専門家の弁理士にとっては、別の視点からの考察をも求めたいところである。出来上がったクレームにはキズが付き物である<sup>(2)</sup>。求める考察は、そのキズに着目した視点からのものである。そのような考察こそ、知財あるいは特許の健全化のための方策を明らかにする上で有効である、と信じる。

筆者は、そのようなキズは、特許発明あるいは特許を受けるべき発明を的確にとらえることができないことから生まれていると考える。そこで、この小論の再考は、「端面加工装置事件」の裁判所の判断、およびその判断を考察した判例解説を検討したうえで、クレームのキズに着目しつつ、事件の秘めたる論点、あるいは、裁判所の判断や先行する判例解説の中には現れないものに迫りたい。いわば、クレームを作成する特許実務家の立場からの少し異質な論究である。論究は、判決文を中心とした検討および究明である。原審、控訴審の二つの判決文のうち、論究の主な矛先は原審の判決文である。原告の請求を認容する原審と、

被告の控訴を棄却する控訴審とは、同様の判断を示しているからである。

## 2. 「端面加工装置事件」の内容

### 2. 1 事件のあらまし

この「端面加工装置事件」は、特許権侵害行為差止請求事件である。原告・被控訴人である X は、発明の名称「端面加工装置」という特許権（特許第 4354006 号，特開 2009-39858 号）をもつ。それに対し，被告・控訴人である Y は，被告製品を業として製造および貸渡しを行っている。そこで，X は，Y による行為が上の特許権を侵害するとし，その差止め等を請求した。

裁判所の判断において，一番の論点は，クレーム中の「金属粉収集機構」という文言の解釈である。「金属粉収集機構」は，金属粉を収集するという機能を果たす機構（仕組み）を意味する。いわゆる機能的表現を含む機能的クレームの記載である。「金属粉収集機構」に対応する複数の実施例の中に，「フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成」も記載されている。その記載から，被告製品の蛇腹状のカバー内面の凹部が，「金属粉収集機構」であると解釈し，被告製品は上の特許発明の技術的範囲に属するとし，裁判所は，原審，控訴審ともに X の請求を認めた。

### 2. 2 特許における問題のクレーム

特許第 4354006 号の特許公報の中から，問題のメインクレームと，それに最も関連する図を抜き出す。

#### 【請求項 1】

母材 (Mf) のボルト取付孔 (Mh) を貫通し，そしてナット (2) で固定されたトルシアボルト (1) の破断面 (1c) に生じたバリ (1d) を除去するための端面加工装置において，バリ除去用工具 (10, 10CA~10CK) と，そのバリ除去用工具 (10, 10CA~10CK) を回転する回転機構 (R, 14, 70) と，円筒状のフード部 (12, 12A, 12B) とを備え，その円筒状のフード部 (12, 12A, 12B) は金属粉収集機構 (12H, 16, 19A, 19B) を有しており，バリ除去用工具 (10, 10CA~10CK) は破断面 (1c) のコーナー部 (E) にエッジを形成しないように，破断面 (1c) のコーナー部 (E) を加工する部分 (102C, 103C, 104C, 41a, 42a, 43) は，コーナー部 (E) 以外の破断面 (1c) を加工する部分 (101C, 104C, 41b, 42b, 43) よりも，母材 (Mf)

に近い側に位置していることを特徴とする端面加工装置。

#### 【請求項 1 に最も関連する図】

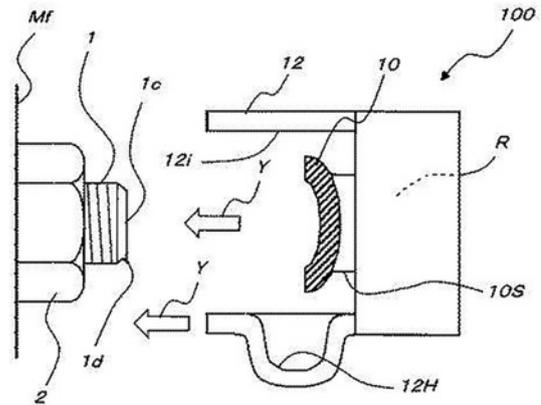


図 1 バリ取り前の状態

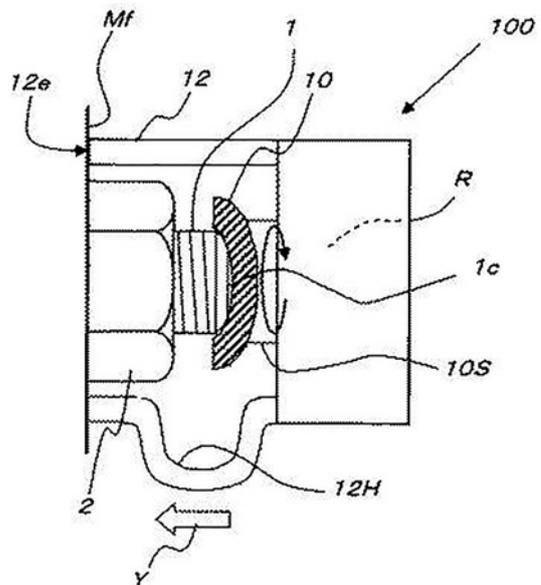


図 2 バリ取り中の状態

図 1 はバリ取りの作業前の状態，図 2 はバリ取りの作業中の状態をそれぞれ示す。これらの図を参照しながら，クレームの記載の範囲内で，端面加工装置の発明内容を説明しよう。バリ取りの対象のバリは，トルシアボルト (1) の破断面 (1c) に生じたバリ (1d) である。バリ除去用工具 (10) の回転により，バリ (1d) を除去することができる。トルシアボルト (1) は金属製であり，除去されるバリ (1d) も金属である。バリ (1d) は，ボルト先端から金属粉として除去される。円筒状のフード部 (12) がボルトやバリ除去用工具 (10) の外側を取り囲む。フード部 (12) は，凹部である金属粉収集機構 (12H) を有し，バリ (1d) の除去に伴う金属粉を凹部に収集する。

上に記載のクレームを構成要件に分説<sup>(3)</sup>すると，次のとおりである。

- A 母材 (Mf) のボルト取付孔 (Mh) を貫通し、そしてナット (2) で固定されたトルシアボルト (1) の破断面 (1c) に生じたバリ (1d) を除去するための端面加工装置において、
- B バリ除去用工具 (10, 10CA~10CK) と、
- C そのバリ除去用工具 (10, 10CA~10CK) を回転する回転機構 (R, 14, 70) と、
- D 円筒状のフード部 (12, 12A, 12B) とを備え、
- E その円筒状のフード部 (12, 12A, 12B) は金属粉収集機構 (12H, 16, 19A, 19B) を有しており、
- F バリ除去用工具 (10, 10CA~10CK) は破断面 (1c) のコーナー部 (E) にエッジを形成しないように、破断面 (1c) のコーナー部 (E) を加工する部分 (102C, 103C, 104C, 41a, 42a, 43) は、コーナー部 (E) 以外の破断面 (1c) を加工する部分 (101C, 104C, 41b, 42b, 43) よりも、母材 (Mf) に近い側に位置している
- G ことを特徴とする端面加工装置。

### 2. 3 被告製品

判決文の中に、被告製品の構成を述べる部分がある。その部分を引用しながら、被告製品を明らかにする。被告製品の構成は、下記の被告製品の構成図のとおりである。「被告製品のフード部 (12') を構成する蛇腹状のカバー (24) の内面には、蛇腹の谷部として、円周方向全周にわたって半径外方に膨らんだ凹部 (12H') が複数存在している。」

### 2. 4 裁判における争点

争点は、次の三つである。

【被告製品の構成図】

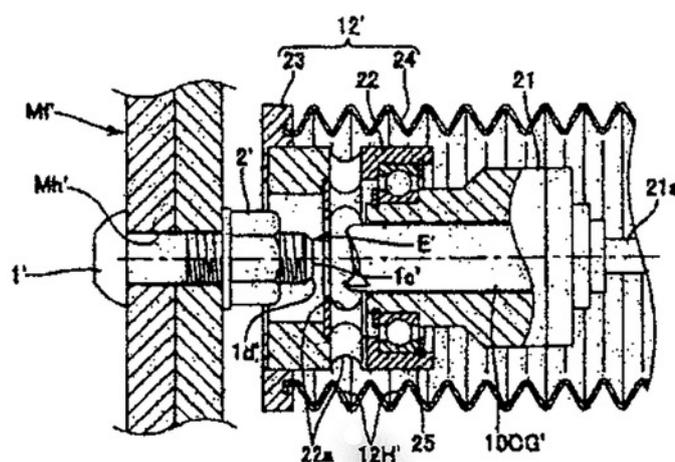


図3 バリ取り前の状態

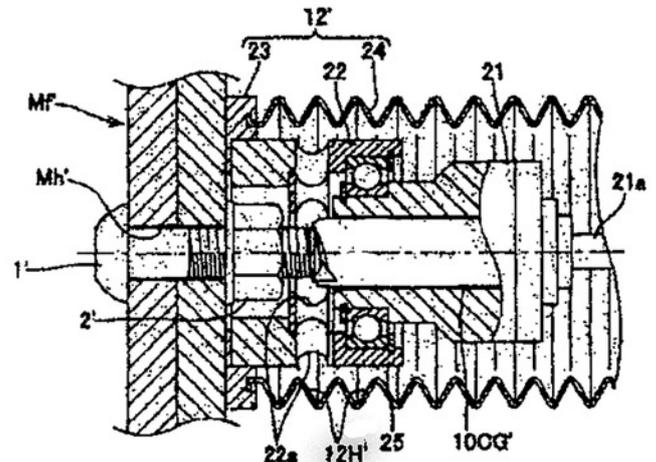


図4 バリ取り中の状態

- 争点1：被告製品が構成要件Eを充足するか
- 争点2：本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか
- 争点3：差止めの可否

ここでは、それらの争点中、構成要件Eの充足性についての争点1に絞って検討を進める。争点1は、クレーム解釈の問題であり、弁理士を代表とする、クレーム作成に携わる特許実務家がより興味を覚える事項である、と考えるからである。また、争点1には、特許制度を健全化するための問題が秘められている、と考えるからでもある。

### 2. 5 争点1に対する当事者の主張

判決文 (主に、原審の判決文) 中の表現を引用しながら、当事者の主張を箇条書きにする。

<原告の主張>

- (1) 第1実施形態の記載には、金属粉収集機構の実施形態としてフード部 (12) の下方にフード部 (12) の半径外方に膨らむように表現された凹部 (12H) が図示され (図1, 図2),
- (2) 当該凹部 (12H) はフード部12の円周方向全周にわたって設けられていることが好適であるとされ (【0025】),
- (3) また、第5実施形態の記載には、実施形態として、フード部 (12A) の先端側 (母材表面Mf側) に取り付けられたベローズ (120) が図示されているところ (図11, 【0047】、【0048】), ベローズ (120) の内面の凹部は金属粉収集機構を示している。
- (4) 被告製品において、切削屑は、フード部 (12')

を構成する蛇腹状のカバー（24）の内面の凹部（12H）に收容される。

- (5) 以上によれば、被告製品における凹部（12H）は構成要件E「金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）」に当たる。
- (6) なお、クレーム記載の「金属粉収集機構」に付された符号「(12H, 16, 19A, 19B)」は、特許法施行規則24条の4及び様式29の2の[備考]14の口によるものであり、符号により実施形態に限定するものではない。

#### ＜被告の主張＞

- (7) 金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）は、これらの符号により特定される実施形態に限定して解すべきである。
- (8) そして、本件明細書の図11記載のベローズ120の内面の凹部には「12H, 16, 19A, 19B」の符号は付されていない。
- (9) だから、ベローズすなわち蛇腹状のカバー内面の凹部は本件発明の技術的範囲に含まれない。
- (10) 被告製品における凹部（12H）は切削屑がたまらないこともあるし、たまった切削屑も装置の動きによって移動することもあるから、凹部（12H）は金属粉を収集する機能はない。
- (11) フード部（12'）の内部のどこかに切削屑を溜めておくことができれば切削屑の回収という目的は達成できるのであって、凹部（12H）は金属粉を収集する機能を奏するものではない。
- (12) さらに、凹部（12H）は蛇腹の谷部であるから、第1実施例における凹部とは大きさが異なり、両者を同一に論じることはできない。
- (13) 被告製品における凹部（12H）に金属粉の収集機能があるとしても、ベローズ120の内面の凹部が金属粉収集機構に当たるとの認識がなかった。

## 2. 6 争点1に対する裁判所の判断<sup>(4)</sup>

- (1) 判断の前提として、裁判所は、「特許請求の範囲の「金属粉収集機構」という上記文言は、発明の構成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり、いわゆる機能的クレームに当たるから、上記の機能を有するものであればすべて技術的範囲に属するとみるのは必ずしも相当ではなく、本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構成を参酌しながらその技術的

範囲を解釈すべきものである。」と述べる。

- (2) そして、本件明細書の発明の詳細な説明の記載の中に、「金属粉収集機構としては、①空気侵入系統及び空気排出系統を設け、空気流を発生させて金属粉を連行するようにした構成や、永久磁石又は電磁石を設け、磁力を発生させて金属粉を収集するようにした構成」のほか、「②フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成」も記載されている。
- (3) 一方、被告製品に対して、裁判所は、「切削加工により切削屑が生じると、これがアウターソケット（22）側面の開口部（22a）を通して飛散する箇所に対応する部分に位置していると認められる。そうすると、被告製品の凹部（12H）は、本件明細書に記載された上記②の構成と同様に、金属粉を收容することによって金属粉を収集する機構であるということが出来るから、構成要件Eにいう「金属粉収集機構」に当たると解するのが相当である。」と、述べる。
- (4) なお、特許請求の範囲の括弧内に符号を用いることに関して<sup>(5)</sup>、「特段の事情のない限り、記載内容を理解するための補助的機能を有するにとどまり、符号によって特許請求の範囲に記載された内容を限定する機能は有しないものと解される。」という。
- (5) さらに、被告製品の凹部（12H）は金属粉を収集する十分な機能を奏さないとのことについて、裁判所は、構成要件Eにいう金属粉の「収集」は、装置の向きを問わず常に金属粉を収集できることを必須とするものではなく、また、装置の向きを変えた場合に、一旦収集した金属粉が移動しないことを要件とするものでもないから、被告製品の凹部（12H）が金属粉収集機構に該当すると解することの妨げにならないと考えられる。凹部の大きさが異なるとしても、技術的範囲の属否の判断に影響を及ぼすものではない。
- (6) 本件明細書において、蛇腹状の部材であるベローズ（120）を含む第5実施形態は、本件発明の一実施例であるにとどまるから、ベローズ（120）が金属粉収集機構であり、本件出願人がその旨を認識していたかどうかは、上記の判断に何ら影響するものではない。

(7) 以上の論拠に基づいて、裁判所は、被告製品は、本件発明の構成要件 E を充足するものと解するのが相当である、と判断する。

なお、第 5 実施形態を示す図を下に添える。

【ベローズ (120) を含む第 5 実施形態】

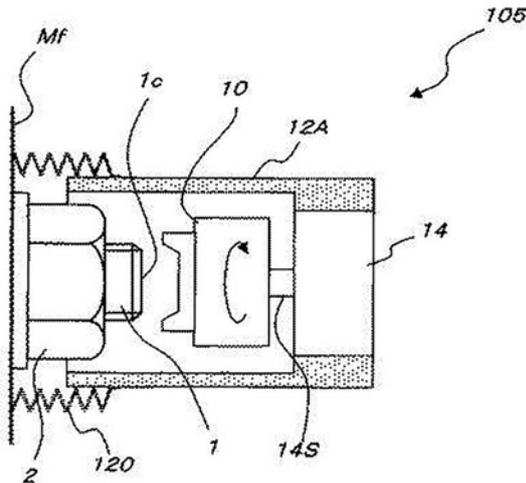


図 5 特許公報上の図 11 に対応し、ベローズ (120) により金属粉の外への散乱防止

### 3. 「端面加工装置事件」の判例解説

#### 3. 1 その 1

その 1 の判例解説は、特許判例百選 (第 5 版, 有斐閣) に掲載の大須賀弁護士によるものである。その判例解説の表題は、「機能的クレーム (端面加工装置事件)」である。その中の内容として、「事実の概要」, 「判旨」, 「解説」がある。ここでは、「解説」の記述を参照あるいは引用しながら、その 1 を紹介する。

「解説」の小見出しとして、1 機能的クレームの意義とその背景, 2 特許請求の範囲の解釈, 3 機能的クレームにおける特許請求の範囲の解釈の問題点, 4 裁判例にみる機能的クレームの解釈, 5 本判決の判断, 6 控訴審の判断, がある。1 および 2 の先行する小見出しにおいて、特許法第 70 条を明示しつつ、「特許請求の技術的範囲を画するには、明細書の記載や図面から特許発明の技術的特徴を把握することが重要である。」, という。ついで、3 の小見出しにおいて、「機能的クレームの場合は、構成ではなく機能として記載されているため、抽象度が高く、その技術的思想の範囲を確定するためには、特許発明の技術的特徴を的確に把握して、その技術的特徴から機能的クレーム部分に含まれる構成を限定できる程度に、技術的思想の範囲を具体化する作業が要求される。」, そしてまた、「他方、第三者の予見可能性を保障するという特

許請求の範囲の役割からみて、その具体化の作業は、特許請求の範囲から当業者が予見できる範囲に限定されるべきである。」と展開する。

その後、4 の小見出しの下で、よく知られた機能的クレームの裁判例を挙げつつ、明細書の記載から機能的クレームの文言の技術的思想の範囲を特定することを示し、5 の小見出しの本判決の判断に至る。そして、明細書中に、「本件発明の金属粉の外部飛散・「もらい錆び」を防止するという技術的特徴およびそのための構成としてフード部の先端側をベローズとする構成が示されていることからすれば、「フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成」が構成要件 E を充足するとした本判決の判断は、適切なものと評価できる。」とする。

#### 3. 2 その 2

その 2 の判例解説は、知財管理の Vol.64 No.9 2014 に掲載の青柳弁護士によるものである。その判例解説の表題は、主題が「機能的クレームの特許権侵害に関する事件」、副題が「東京地方裁判所 平成 25 年 10 月 31 日判決 平成 24 年 (ワ) 3817 号 特許権侵害行為差止請求事件」である。その中の内容として、【要旨】, 【事実】, 【判旨】, 【研究】がある。ここでは、【研究】の記述を参照あるいは引用しながら、その 2 を紹介する。

【研究】の小見出しとして、1 機能的クレームの技術的範囲の解釈について、2 特許請求の範囲に記載された符号について、3 出願経過による意識的限定について、4 被告の認識限度論の主張について、がある。1 の先行する小見出しにおいて、その 2 の判例解説の著者は、「特許独占の対象となる機能的クレームの技術的範囲は、「技術開示に対する代償制度」という特許制度の目的からして、クレームの機能的な記載のみから抽象的に把握されるものではなく、明細書において公衆に開示された発明 (技術的思想) によって、クレーム文言を解釈することにより確定されなければならない。」とする。ついで、特許法第 70 条を示しつつ、「機能的クレームも通常のクレームも、技術的範囲の確定手法は何ら変わるものではないのであるから、機能的クレームの技術的範囲の確定のために、明細書の記載の参酌のほかに、公知技術あるいは出願時の当業者の技術常識等の参酌が必要な場合は、通常のクレーム解釈の場合と同様に、これらを参酌して技

術的範囲を確定することになる。」と展開する。

その後、本件判決の「金属粉収集機構」という機能的表現を用いたクレームの技術的範囲の解釈について、従前の判決例の解釈手法と同旨を述べたものと解される、とし、本件事案の具体的な侵害判断に言及している。すなわち、「被告製品の上記構成（「円周方向全周にわたって半径外方に膨らんだ凹部（12H'）」を蛇腹の谷部として「複数存在させた」にすぎない構成）は、明細書の開示内容から当業者が実現可能な構成と解されるものであるから、技術的範囲に含まれるとの本件判決の侵害認定は相当である。」との言及である。それに加え、ベローズ（120）を含む第5実施形態について、「さらには本件明細書には、第5実施例として蛇腹状の円筒部材として示されるベローズ（120）を有する構成まで図示されており、ベローズ（120）によって、バリ取り加工部を覆っているため、バリを除去する際に発生する金属粉は、装置（105）外へ散乱されることが防止されるとの記載も為されているのであるから、被告製品の内面に凹部（12H'）を有する蛇腹状のカバーを設ける構成が当業者に実施可能な構成であることは、より明白なところである。」とする。

なお、その2の判例解説は、小見出し2において、特許請求の範囲に記載された符号について、小見出し3において、出願経過による意識的限定について、それぞれ触れている。

#### 4. クレームを作成する立場から

##### 4. 1 裁判所の判断および判例解説に見出す疑問

機能的クレームについての解釈手法として、「本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構成を参酌しながらその技術的範囲を解釈する」という手法をとる点について、筆者も裁判所の判断および二つの判例解説（以下、「裁判所の判断および二つの判例解説」を裁判所の判断等という）と同様の考え方をもち、そのような考え方は、特許法第70条の規定に沿うからである。しかし、裁判所の判断等には、問題の構成要件E、つまり、『その円筒状のフード部（12, 12A, 12B）は金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）を有しており、』の技術的事項を捉えるに対し、不適切な対応をしているのではないかと、この疑問を筆者は感じる。

<第1の疑問>

構成要件Eは、『その円筒状のフード部（12, 12A, 12B）は金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）を有しており、』である。それには、二つの技術的な記述がある。第1は、金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）を有することであり、また、第2は、円筒状のフード部（12, 12A, 12B）が金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）を備えることである。それにもかかわらず、裁判所の判断等は、第1の技術的記述である金属粉収集機構についての解釈にのみ向けられており、第2の技術的記述である、フード部が金属粉収集機構を備えることについては、何も解釈していないように思える。

<第2の疑問>

裁判所の判断等は、明細書に記載のベローズ（120）を含む第5実施形態が本件発明の一実施例であることを前提として議論を進めている。しかし、この第5実施形態におけるベローズ（120）の役割について、明細書は、バリ取り加工部を覆うことにより、バリを除去する際に発生する金属粉が装置（105）外へ散乱することを防止することにある、と記載するだけである。第5実施形態は、本来的に、問題の金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）を備える実施例ではない。したがって、第5実施形態は、フード部（12A）の一部をベローズ（120）で構成することを示すが、フード部（12A）に金属粉収集機構を有することについては全くの沈黙である。

##### 4. 2 第1の疑問のさらなる検討

<金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）>

「金属粉収集機構」は、明細書中に記載の発明の課題を考慮するとき、バリ取り加工の際に生じる金属粉を、周辺に飛散しないように収集する機構（仕組みあるいは手段）であると、理解される。具体的には、①空気侵入系統及び空気排出系統を設け、空気流を発生させて金属粉を連行するようにした構成や、永久磁石又は電磁石を設け、磁力を発生させて金属粉を収集するようにした構成」のほか、「②フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成」を含む。このような「金属粉収集機構」の技術的意義あるいは技術的特徴を正しく理解するためには、出願時点における、その発明の技術分野における関連技術を知ることが求められる。

審査段階における引用例（特開2005-238417の「ハ

ンドグラインダー」, 実開 55-103143「集塵装置付きグラインダー」)を見る限り, グラインダーや砥石による加工分野において, 加工具の周囲にカバーを設け, 加工に伴う金属粉あるいは粉塵を集塵室などに導くという考え方は一般的である。

また, 本件発明は, トルシアボルトの端面のバリ取りを行う端面加工装置に関する。その出願は分割出願であり, 原出願日は平成 19 年 (2007 年) 3 月である。その原出願日に先立つ平成 17 年 12 月発行の「鋼道路橋塗装・防食便覧」<sup>(6)</sup>は, 「高力ボルト接合接手にトルシアボルトを用いる場合, ピンテール跡が鋭利な形状をすることが多く, 塗装を行う場合そのままでは塗料が十分に付きにくい。この場合にはピンテール跡をグラインダーなどで平滑に仕上げれば, 通常のボルト頭やナット部と同様の塗装品質ができる表面性状とすることができる。」と記載する。

とすれば, 「鋼道路端塗装・防食便覧」の記述, および上の審査段階における引用例を併せ考慮するとき, 「金属粉収集機構」の①の構成の特許性に不安を感じる。そして, 「金属粉収集機構」の他方の②の構成についても, 厳密に解釈するのが妥当である, と考える。フード部 (12) の凹部 (12H) が, フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたる凹部を含むと解することは, 明細書の記載から妥当であるが, その凹部 (12H) は, 凹部自体が金属粉を収集する機能をもっていないものまで含むという解釈は妥当ではない, と考える。

#### ＜被告製品における金属粉収集機構＞

裁判所の判断等は, 被告製品のフード部 (12') を構成する蛇腹状のカバー (24) の内面における, 蛇腹の谷部としての凹部 (12H') を, 「金属粉収集機構」における凹部 (12H) に相当するという。しかし, 被告製品における蛇腹の谷部としての凹部 (12H') は, それ自体で金属粉を収集する機能をもつものではない。被告製品では, 裁判所の判断の中にも記載されるように, バリ取りの切削加工に伴う切削屑 (金属粉) は, アウターソケット (22) 側面の開口部 (22a) を通って, 蛇腹状のカバー (24) の内面へと飛散する。被告製品におけるアウターソケット (22) および蛇腹状のカバー (24) による構成が, アウターソケット (22) の外面と蛇腹状のカバー (24) の内面との間に閉じた空間を作っていると理解される。そのような閉じた空間は, 切削屑 (金属粉) を閉じ込めておくため

の空間であり, いわば金属粉収集空間といえることができる<sup>(7)</sup>。

被告製品における金属粉収集空間は, 蛇腹状のカバー (24) とその内周のアウターソケット (22) などの別部品との協力により作られている。それに対し, 本件発明における金属粉収集機構の金属粉収集空間は, フード部 (12) の凹部 (12H) のみから作られている, と解するのが妥当である。その解釈は, すでに述べたように, 構成要件 E は二つの技術的な記述を含む点から, 金属粉収集機構 (12H, 16, 19A, 19B) を有するという第 1 の記述に加え, フード部 (12) が金属粉収集機構 (12H) を備えるという第 2 の記述にも合致している。

## 5. おわりに

「端面加工装置」のクレーム中の機能的な表現「金属粉収集機構」は, 抽象的である。その「金属粉収集機構」を含む構成要件 E, つまり, 『その円筒状のフード部 (12, 12A, 12B) は金属粉収集機構 (12H, 16, 19A, 19B) を有しており,』は, また, 機能的な表現「金属粉収集機構」を含むことに加え, 「フード部が金属粉収集機構を有する」という必ずしも明確でない特定事項を含むために, さらに抽象的であり, 技術的範囲を不明確にしている。そのような, いわばキズのあるクレーム中の特定事項については, 明細書の記載を考慮して技術的範囲を定めることになる (特許法第 70 条)。

特許法第 70 条に基づくクレームの解釈手法は, クレーム作成者が特許を受けようとする発明をクレームに記載する場合の対応と似ている。クレーム作成者は, 特許を受けようとする発明をできるだけ客観的に表現しようとし, しかもまた, そのクレーム中の表現をより分かりやすくするため, クレーム表現を明細書中により具体的に説明する。

今回の「端面加工装置」における構成要件 E について見ると, 明細書中に「金属粉収集機構」として数種の機構が示されている。しかし, 「フード部に金属粉収集機構を有する」ことについては, 明細書中に明確な説明がない。そのために, 構成要件 E の解釈が人により分かれる可能性を残す。特許制度の信頼を保持し, あるいは信頼を増すためには, 人により解釈が分かれるようなクレームおよび明細書の記載をなくす努力が求められる。その努力の先鋒は, 発明を本来の技

術的思想として把握する力を伸ばすことである。

(注)

- (1)「端面加工装置事件」の検討資料として、控訴審については最高裁裁判所のホームページ（HP）から得ることができるが、原審については、HPには不掲載である。しかし、その原審の判決文のほか、事件の内容について、インターネット情報として得ることができる。
- (2)経験的に、完全な明細書がないように、完全なクレームはない。クレームにはキズが付き物である。均等論を中心とした議論の場で、「均等論侵害事件の多くは、特許弁護士のミスの結果として引き起こされている。クレームの書き方にどこか拙いところがある。誰かがミスをおかしているのが始まりである。」という言葉がある。この言は、国際知的財産シンポジウム「特許法におけるクレーム解釈を巡る問題について」知財研フォーラム 35 巻の中のエーデルマン教授のフロアーコメント (2) である。
- (3)「分説」という用語は、一般の辞書の中に見出すことができない。特許の場合だけの特殊な用語なのだろうか。内容的には、クレームに記載の内容を適宜に分断することであり、いわば構成要件に分けることである。クレームには、特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項（発明特定事項）が記載されている。とすれば、「分説」とは、クレームの記載事項を、分けて説明することを意味している、と理解される。分けて説明することにはネライがあるのだから、そのネライに沿った分け方が好ましい。たとえば、特許性を明らかにしたいのであるなら、特許性の根拠となる主要な技術的事項を一つの塊とし、また、技術的範囲の属否を問題とするなら、属否で一番問題となる技術的事項を同様に一つの塊にするのが好ましい。
- (4)判例は、裁判所の判断である。そこで、先行する判例を私たちが検討するとき、「裁判所の判断」の項を中心に読み検討することが一般的である。しかし、「裁判所の判断」は、原告、被告の当事者の主張に基づいて生まれるものである。そこで、特許実務家が判例を検討するとき、「当事者の主張」に基づいて「裁判所の判断」を予想する、という手法をとることもできる。この手法によると、「当事者の主張」に基づ

く自己の見解と、実際の「裁判所の判断」とのギャップを知ることができる。そのギャップは、自己の経験および実務力の不足から出ていることもあるだろうが、自己と裁判所との判断の考え方の違いから出ていることもある。そうした違いを考えることにより、自己の実務力の向上に役立てることができる。

- (5)クレーム中の括弧内の符号については、特許法施行規則 24 条の 4 及び様式 29 の 2 の〔備考〕14 のロの規定「請求項の記載の内容を理解するため必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。」がある。その規定内容から、括弧内の符号は、クレームの記載を速やかに理解するための補助的なものであると理解される。その点、PCT の第 6 規則や、EPC 規則 43 条 (7) にも同様の規定がある。EPC では、引用の符号はクレームを限定するとは解釈しない、と明記されている。被告は、「金属粉収集機構」の括弧内の符号は、クレーム内容を限定することに基づいた主張をしているが、その主張はもともと妥当ではない、と考える。その点から、この小論では、カッコ内の符号について多くを語らない。
- (6)この「鋼道路橋塗装・防食便覧」という文献は、「端面加工装置」の出願の後願である、特開 2009-184041 の公報の記載の中に見つけた。その後願を検索することは容易であり、後願の書類中に有用な先行技術を見出すことも、関連技術を検索する一つの手になる。
- (7)「金属粉収集空間」に類した被告の主張として、「フード部 (12') の内部のどこかに切削屑を溜めておくことができれば切削屑の回収という目的は達成できるのであって、凹部 (12H) は金属粉を収集する機能を奏するものではない。」を見出す。しかし、そのような主張は、少し抽象的であり、裁判官を説得するには至らなかった。弁論主義のもとでは、判断に必要な事実や証拠を当事者に責任を負わせるというが、この種の技術にかかわる裁判では、裁判官に技術内容を技術的思想として正確に理解していただくことが大事である。その役割について、知財の専門家である弁理士は、しっかりと認識したい。裁判が、発明を技術的思想として正しく理解した土俵の上で行われることを祈る。

(原稿受領 2022.2.21)