

明 細 書 再 考

- 均等論/機能的記載を考慮して -



会員 保科 敏夫

均等論/機能的記載を考慮しつつ、クレーム解釈するとき、権利化するまでの出願手続段階での事情のみならず、クレーム作成の際の事情をも解釈の判断材料にすることができないだろうか？ その問に対する答えを求めて、良く知られた裁判例を題材にして、均等論の適用を受けざるをえない事情、あるいは、機能的記載にせざるをえない事情を検討した。

目次

1. はじめに
2. 小論の目的
3. 原木皮はぎ機事件の検討
4. コインロッカー事件の検討
5. おわりに

.....

1. はじめに

近年 特許実務に少なからず影響を与える裁判例が、連続するようになっている。たとえば、均等論を肯定し、その適用の要件を明らかにした「ボールスプライン軸受事件」⁽¹⁾、明らかな無効理由をもつ特許に対し、権利濫用の点から権利行使を認めない「キルビー事件」⁽²⁾、それらに続く関連の複数の裁判例⁽³⁾である。

また、そのような裁判例の洪水の中(少なくとも日々の実務に追われる身にとっては洪水である)、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、衝撃的な言に出会った⁽⁴⁾。

クレーム作成を行う弁理士として、「ミス」を含むクレーム解釈、すなわち、均等論やクレームの機能的記載と「ミス」との関係に大きな興味をもつ。それが、この小論作成の動機となった。

2. 小論の目的

クレームを解釈するに際しては、特許法第70条が明記するように、そのクレームの文言を中心とし、明細書の関連説明が考慮される⁽⁵⁾ほか、そのクレームに関する特許の有効、無効の判断、あるいは、出願段階の補正などの手続の経過が考慮される。これらは、確立

された判断手法である。

一方、クレームの記載内容が抽象的な技術的思想であり、しかもまた、クレーム作成者が人であり、前記の衝撃的な言にあるように、クレームには、経験的に「ミス」が付き物である。多くの「ミス」の主因は、クレームを作成する側(出願人およびその代理人)にあるのだろうが、クレームの記載内容を審査する側(審査官あるいは審判官)にもあることを忘れてはならない⁽⁶⁾。

「ミス」を必然的に含むクレームであるならば、それを解釈する際、「ミス」の事情が考慮されてしかるべきではないか。そのような解釈論を求めて、クレームを作り上げる立場から、クレームの「ミス」がどのようなものか、何が原因して生じているか、を検討したい⁽⁷⁾。検討の題材は、均等論あるいは機能的記載に関する「知っておきたい主要判決」⁽⁸⁾のいくつかである。検討の結果が、クレーム解釈の考え方に影響を与えるかは分からないが、少なくとも「ミス」を減少するヒントをつかむことになるし、権利行使ができる明細書について、再考する機会になることを確信する。

3. 原木皮はぎ機事件⁽⁹⁾の検討

旭川地裁 昭和55年(ワ)第61号〔判決日:S58.3.24〕

札幌高裁 昭和58年(ネ)第116号〔判決日:S59.12.25〕

最高裁 昭和60年(オ)第381号〔判決日:S62.5.29〕

〔概要〕皮はぎすべき原木の作業位置調整技術であり、皮はぎ作業中には、アームを原木の下方に位置させるのに対し、皮はぎ終了後はアームを上昇させることにより、原木を台から排出することができる。そうしたアームに作業位置調整のための調整輪を設けることにより、皮はぎ作業中に原木を長手方向に移動し作業能

率の向上を図るという技術である。

アームを上下動させるためのクレーム要件として、本件考案が「ピストンロッドの一端にクランク板を含むシリンダ機構」としているのに対し、イ号製品は「クランク軸およびクランク板を含むクランク機構」としている。それら「シリンダ機構」と「クランク機構」とが均等であると判断された。「シリンダ機構」と「クランク機構」とは、機械技術の内容からすれば別の物である。しかし、アームを上下に揺動させるための機能からすると、同様のものである。目的および作用効果が同一であり、しかも、出願時点で相互の置換が容易であることを根拠にして、前記の判断がなされている。

〔検討〕クレーム中、アームを上下に揺動させる手段を実施例の「シリンダ機構」に限定したがために、文言上、「クランク機構」を利用したイ号製品は、本件考案の技術的範囲から外れる。したがって、「ミス」は「揺動手段」を「シリンダ機構」に限定し過ぎたこととなる。また、もう一つの「ミス」は、クレームの記載を裏付けるべき明細書の中味に、「シリンダ機構」に限定する理由、あるいは限定の必要性が書かれていないことである。それらを考えれば、考案の技術的な範囲をもう少し明確化することができたはずである。

さらに、考案の把握の点から、いくつか不明な点がある。第1に、先行技術⁽¹⁰⁾からすると、この考案は、皮はぎすべき原木の作業位置を調整することだけでなく、皮はぎした原木を排出することにも特徴を見出すことができるのではないかとすれば、作業位置を調整する技術にとって、特定の調整輪が主役であり、「シリンダ機構」は脇役となる⁽¹¹⁾。その点、明細書中の「効果」の記載からすると、作成者は、作業位置を調整するための特定の調整輪を一番重視しているように見受けられる。第2に、作業位置の調整は、原木を固定して行うような皮はぎ作業、あるいはまた、皮はぎを径方向ではなく、軸線に沿う長手方向に行う場合にも適用されるのだろうか、別の技術的事項を解釈する上で疑問である。

以上のように、「ミス」の背景を考慮しつつ、保護を求めようとするクレームの内容を解釈すると、前記の均等の判断には疑問が残る。「アームを上下に揺動させるための揺動手段」として、「シリンダ機構」と「クランク機構」とが、いわゆる当業者にとって置換可能な

ほどに周知であるなら、クレームに記載の「シリンダ機構」は意識的に限定されたと考えることができる。

均等論は、「シリンダ機構」を「上下に揺動させる揺動手段」と同一であると考えられるわけではなく、「クランク機構」を「シリンダ機構」と均等と考えるだけである。前記のようなクレーム記載上の「ミス」がなく、「シリンダ機構」が「上下に揺動させる揺動手段」と書かれた場合はどうであろうか。すなわち、実施例には、「シリンダ機構」が明記されているだけで、「なおがき」として、「シリンダ機構」に代えて、アームを上下に揺動させる種々の揺動手段を適用することができる」と書かれている場合である。「クランク機構」が入るかという観点から、均等論の問題が機能クレームの解釈に通じる。

この事例の場合、「ミス」の背景に、「発明の利用」を考慮しつつ「発明の保護」をするだけの情状酌量の余地があるか否かの観点からは、「シリンダ機構」と「クランク機構」とを均等とする判断には疑問が残る。

4. コインロッカー事件⁽¹²⁾の検討

東京地裁 昭和50年(ワ)第2564号〔判決日：S52.7.22〕

〔概要〕コイン(硬貨)の投入によって錠のロックが制御される貸ロッカーにおいて、ロッカーの使用中に誤ってコインを投入するのを防止するための技術である。本件考案のクレームは、「錠の挿入または抜取りにより硬貨投入口を開閉する遮蔽を設けたことを特徴とする硬貨投入口開閉装置」という短文である。しかも、本件考案の明細書中の実施例は一つであり、錠の挿入、抜取りの動作が遮蔽(板)を開閉するための中間機構として、クランク機構を利用した例を示しているだけである。一方、イ号装置は、「キーの挿入、抜取りによりカム板が前後動し、それに伴い上下動板が上下動し、遮蔽板を回動させて硬貨投入口を開閉する」ものである。

本件考案のクレームは、アンダーラインの部分に示す中間的な機構(カム機構)を含まない、あるいは中間的な機構が特定のものに限定されない広い内容である。文言解釈からすれば、イ号装置は、本件考案の技術的範囲に入るはずである。しかし、裁判所は、「クレームの記載が課題の提示だけであり、抽象的であるため、その記載だけでは定めることができない」とし、「明細書の中味の記載にしたがい、その記載のとおり

の内容のものとして 限定して解さなければならない」とした。その結果、「カム機構」と「クランク機構」とのちがいがから、イ号装置が本件考案の技術的範囲に属さない、とした。なお、被告は、USP3050169 等の先行例⁽¹³⁾によって、新規性欠如の観点から権利濫用を主張した。

〔検討〕クレームの文言解釈からすれば、イ号装置は、本件考案の技術的範囲に属するであろう。しかし、地裁では、「属さない」という判断であった。クレームの全体が、「鍵の挿入または抜取りにより～遮蔽」という抽象的な記載、あるいは機能的な記載というが、本当にそうであろうか。著者は、そうは考えない。問題は、「鍵の挿入または抜取り」という記載が明確でないことにある。「ミス」は、そのクレームの「明確でない記載」にあるということができるのではないだろうか。

「明確でない記載」は、審査段階で審査官に指摘され、是正されるべきであった。したがって、「ミス」は、クレームを作成した側だけでなく、審査する側にもあった、と考えるべきである。特に、前記したような先行例が知られていたとしたら、本件考案がいう「鍵の挿入または抜取り」とは、「鍵の回転、あるいは施錠、解錠には無関係な 鍵の直線的な動き」としてとらえる、あるいは、とらえられるべきであった。明細書の中味には、「ロッカーの扉の施錠を解錠することなく鍵を挿入して硬貨投入口を開くことにより、追加料金を簡単に投入して継続使用することが可能である」という効果の記載があるではないか。

そこで、本件については、「鍵」の動作の特殊性を利用した技術であると、とらえることができないだろうか⁽¹⁴⁾。すなわち、鍵の動作には、鍵の軸線方向に沿う直線的な動きと、鍵の軸線回りの動きとがあり、前者の直線的な動きは、鍵の施錠、解錠に無関係であるのに対し、後者の軸線回りの動きは、鍵の施錠、解錠を伴う。先行例が後者の軸線回りの動きを利用し、硬貨投入口を遮蔽しているのに対し、本件考案は、前者の直線的な動きを利用し、硬貨投入口を遮蔽している、と考えることができる。そのために、特許庁の無効審判において、「有効」という判断が出ているのであろう。

本件考案の最大のポイントが、そのような鍵の施錠、解錠に無関係な「鍵の挿入または抜取り」を基礎にしているのであるなら、前記の権利濫用などという主張は根拠を失うし、前記の「属さない」という判断は妥

当ではない。これに対し、機能クレームについての米国特許法 112 条 6 段の観点からの反論が考えられる。本件考案のクレームが、文言上「クランク機構」に限定されない中間的な機構を備えると解釈したとしても、明細書は中間的な機構として「クランク機構」だけを示しているのであるから、イ号製品の「カム機構」による中間的な機構を含むことはない、という反論である。しかし、その反論は妥当ではない。なぜなら、前記 112 条 6 段は、「明細書に記載された構造等およびその等価物」といっているのであり、「カム機構」は、「クランク機構」の「等価物」としてとらえることができるからである。その点、112 条 6 段がいう「等価物」は、均等論における均等のとらえ方と共通していると考えられる⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾。

前記した発明の把握がされていない点を考えると、本件についての「ミス」は、クレームを作成する側だけでなく、それを審査する側にもあり、さらには、地裁の判断の中にもあるようである。注(13)でも述べたように、本件に関する侵害問題は、高裁で和解になっているようだが、その高裁で各段階における「ミス」が情状酌量になったと考えたい。

5. おわりに

「ミス」に起因して問題が生じていることは確かなようである。発明の把握の本当の難しさを知るなら、「ミス」に対し情状酌量をすべきだ⁽¹⁷⁾、と考える必然性がある。発明の把握は、特許実務を行なう者の永遠のテーマである。そして、把握した内容をいかに表現するかということも、発明把握に伴う別のもう一つの永遠のテーマである。たとえば「固定するための手段」と「固定具」との解釈に関しては、「方法クレーム」と「装置クレーム」とが同一と解釈されることがあるように、表現形式にこだわらずに開示された発明の実体面から解釈されるべきである。すなわち、表現された内容は、表現すべき発明の実体を得るための過程、つまり発明の把握のステップをも考慮して解釈されるべきである。

注

- (1) 最高裁 平成 6 年(オ)第 1083 号〔判決日: H10.2.24〕
東京高裁 平成 3 年(ホ)第 1627 号〔判決日: H6.2.3〕
東京地裁 昭和 58 年(ワ)第 12677 号〔判決日: H3.4.19〕
- (2) 最高裁 平成 10 年(オ)第 364 号〔判決日: H12.4.11〕

- (3) 均等論関係については、たとえば、伊東忠彦：最高裁「ボールスプライン」事件以後の均等の判例、特許、Vol.52, No.6, 1999年, p.79～、また、キルビー事件後の裁判例については、たとえば、嶋末和秀による裁判例の例示：特許、Vol.54, No.8, 2001年, p.5を参照されたい。
- (4) 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巻の中のエデルマン教授のフロアーコメント(2)の言。「衝撃的な」とは、この種のミスが不可避であることを理解した上でいっているのかという意味から、また、日本だけでなく、米国でもそうなのか、という意味からの驚きを示す。後でいくつかの事例を検討するが、クレーム作成のミスは避けられない。
- (5) 発明公表の代償として権利を付与する特許制度の下では、クレームの記載内容は、明細書(および図面)の記載に裏付けられていることが基本である。
- (6) 後からの事例の検討から自ずと明らかになるが、クレームに記載すべき発明の把握は非常に難しい。そのために、適切なクレーム表現が困難であるし、適切な先行例の検索、ならびに先行例との適切な対比および判断にも困難が伴う。たとえば、渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向(特許、機械・日用品分野)」特許、Vol.53, No.2・3, 2000年、あるいは、拙稿「進歩性の判断の難しさはどこにあるか」特許、Vol.44, No.7, 1991年は、判例の分析結果を示し、発明あるいは引用例の認定が問題であることを明らかにしている。また、審決取消訴訟における取消率は、たとえば25～50%と予想以上に高い。そのことも、「ミス」の発生を予想しているかのようである。なお、IPDLなどの特許情報のデータベースが完備されるにつれて、「ミス」の責任の大半は、クレームを作成する側に移ることであろう。「ミス」の責任が100%移れば、審査は不要になるかも知れない。
- (7) 「ミス」を検討するのであるから、見方によっては、担当者を含めずとも見受けられる。しかし、著者は、そのような考えを全くもたない。あくまで、実務研究のためである。その点、関係者には、寛容の心をもってご容赦をお願いしたい。なお、検討といっても、「ミス」の検討であるから、判例研究の場合とは異なり、判決文および関係書類のすべてを読むわけではないので、判例論究のような厳密さには欠く。争点になった部分に関し、主に特許明細書の記載に照らして「ミス」を検討する。
- (8) 「知っておきたい主要判決」とは、特許法における判例紹介のタイトルであり、特許実務者として知っておきたい判決あるいは裁判例を意味している。
- (9) たとえば、山本尚「樹皮はぎ機における原木の作業位置調整装置」事件の紹介、特許、Vol.51, No.11, 1998年, p.43～44によって、この判決の大筋を知ることができる。また、検討すべき明細書は、実公昭53-27884号である。
- (10) 実公昭53-27884号の公報上、引用文献として挙げられた実開昭52-31750号の公報には、皮はぎを終了した原木の排出は、原木の長手方向に移動して行うことが記載されている。
- (11) ここでいう「脇役」は、前記の「ボールスプライン事件」で均等論適用の要件の一つに挙げた「異なる部分が特許発明の本質的部分でない」ことに通じる。
- (12) たとえば、正林真之「コインロッカー」事件の紹介、特許、Vol.52, No.9, 1999年, p.62～63によって、この判決がどのようなものかを知ることができる。検討すべき明細書は、実公昭48-17360号である。判例紹介については、判例タイムズ、第367号, p.217～参照。
- (13) 実公昭48-17360号の公報上、引用文献としてUSP3050169と特公昭39-11411号が挙げられている。しかし、両者ともにキーを回しドアを閉じることによって、遮蔽板が投入口を閉じるものであり、本件考案の鍵の挿入、抜き取りという鍵の直線的な動きによって投入口を開閉することは示していないようである。その点、弁理士会研修所による長崎セミナー(平成7年9月15日)において、西島特許委員会委員長は、このコインロッカー事件のその後について、「地裁の判決に対し、高裁に出訴されたが、その段階で和解が成立した。また、無効審判も請求されているが、登録は有効であるという審決が出た」と語っている。
- (14) 鍵について詳しくないので、技術の理解を誤っているかも知れない。ただ、本件の公報や引用文献を読む範囲では正しいと考える。
- (15) 高林龍「機能的クレームの解釈と均等論」特許研究、Vol.29, No.3, 2000年は、日米の多くの判例を分析し、学者の立場からテーマを詳細に論じている。機能的クレーム/均等論についてのすぐれた文献である。
- (16) 相田義明「抽象的・機能的な表現を含むクレームの諸問題」知財管理、Vol.51, No.12, 2001年は、テーマに関する各種文献を挙げている。また、明細書に開示された発明の実質を見極める上で、審査を充実させるべきである、という提言がある。その提言に同感である。
- (17) 前記の注(15)の高林教授は、出願時にすでに存在する技術を対象とする均等論と、特許後に出現した技術を対象とする均等論とに分けているが、その考え方に注目する。正に前者に関連する「ミス」は情状酌量の余地が少なく、後者に関連する「ミス」は十分に情状酌量されるべきである。

(原稿受領 2002.2.5)