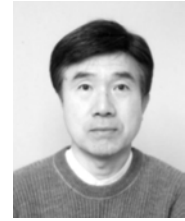


明細書再考—その2

—機能的クレームの解釈が問題となった「磁気媒体リーダー事件」から学ぶ—



保科 敏夫

目次

1. はじめに
2. 磁気媒体リーダー事件のあらまし
3. 判決から学ぶこと
4. 特許庁段階での手続きの経緯
5. 補正に伴うクレーム内容の変化
 - 5.1 出願当初のクレーム
 - 5.2 自発補正2後（出願公告時点）のクレーム
6. 引用先願の内容との差異
 - 6.1 先願（実公昭63-12436）のクレーム
 - 6.2 この考案と先願考案との比較
7. クレーム記載内容と詳細な説明の開示内容
 - 7.1 両者の一般的な関係
 - 7.2 磁気媒体リーダーにおけるクレームの記載内容と、詳細な説明の中の関連記載事項
 - 7.3 回動規制手段の解釈
 - 7.4 回動規制の技術的意義
 - 7.5 弁理士がやるべきこと
8. 機能的クレームの解釈／明細書の作成

.....
1. はじめに

明細書を作成するとき、機能的な表現を用いたクレーム（いわゆる機能的クレーム）を作成することがある。その典型例は、特定の機能を得るための手段という表現である。特定の機能を得るための手段は、通常、その機能を達成することができる具体的な構成を複数含むであろう。そのため、機能クレームは、ある特定の構成だけを念頭にした構成クレームよりも広い概念をもつ、といわれる。機能クレームが、文言解釈からすれば広い概念をもつことは確かだ。しかし、そこに実質が伴わない場合、クレーム作成者が考える技術的範囲をカバーすることができないという結果を生む。

機能クレームが問題となった事件として、「コインロッカー事件」⁽¹⁾、「ボールベアリング組立装置事件」⁽²⁾、そして、今回対象とする「磁気媒体リーダー事件」⁽³⁾などが良く知られている。

これらの裁判例において、機能的クレームの内容につき限定的な解釈がなされ、機能的クレームによる広

い表現が必ずしも生かされていない。そこで、明細書を作成する立場から、「磁気媒体リーダー事件」を通して明細書を再考することにしたい。テーマを明細書再考—その2としたのは、今回の検討が「コインロッカー事件」ほかの検討を含む明細書再考⁽⁴⁾に続く二回目であり、その3、その4とさらに再考し続けたいという希望を込めているからである。

2. 磁気媒体リーダー事件のあらまし

この事件は、実用新案登録第1802476号に基づく損害賠償請求事件である。クレームの中に「(特定の機能を果たす)回動規制手段」という機能的な表現があり、その解釈が問題となった事件である。判決では、その「(特定の機能を果たす)回動規制手段」の文言は、本件考案の目的そのものを記載したものにすぎず、抽象的な文言によって本件考案が果たすべき機能ないし作用効果のみを表現したものであって、本件考案の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではないとし、このような場合には、明細書の考案の詳細な説明の欄に開示された具体的な構成に示されている技術的思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきであるが、このことは考案の技術的範囲を実施例に限定するものではない、と述べている⁽⁵⁾。

すなわち、この判決では、第1に、「(特定の機能を果たす)回動規制手段」の文言は抽象的すぎ、考案としての具体的な構成を明らかにしていないとし、また、第2に、そのような場合には、開示された構成がもつ技術的思想に基づいて技術的範囲を定めるとし、その技術的範囲は実施例に限定するものではない、としている。論法自体は、「コインロッカー事件」などに似ている。

3. 判決から学ぶこと

「(特定の機能を果たす)回動規制手段」の文言が抽象的すぎる、という判断については、その文言自体が

ら技術的な意味が十分に把握できるのではないかと、という批判がある⁽⁶⁾。そのような批判があることから分かるように、クレームの文言を解釈するとき、技術者あるいはいわゆる当業者レベルによる技術的な解釈と、裁判官による解釈との間にギャップがあるようである。ギャップは、本質的に、両者における技術あるいは発明の把握の仕方に決定的な違いがあることに起因していると考えられる。したがって、そのようなギャップ（ギャップは、本来的には是正されるべきことではあるが）があることを考慮しつつ、明細書を作成しなければならない。明細書作成者として、機能的なクレームの表現内容を明確にするためには、明細書の詳細な説明の中でクレームの内容を十分に裏付け説明することが必要である。

判決は「実施例に限定するものではない」といっているが、これは、機能的クレームについても、実施例を越えた技術思想にまで保護される可能性があることを意味している。したがって、機能的クレームを生かすために、明細書の詳細な説明の中で、具体的な構成である実施例の開示内容を越えた技術的思想を明らかにし、実施例の具体的な技術内容とクレームの機能的表現との間の空白を埋めることが大事である。空白を埋める手法を検討することは、私たち実務家である弁理士の任務の一つである。

そこで、以下においては、「磁気媒体リーダー事件」の背景および経過を考慮しつつ、「磁気媒体リーダー」の考案内容の本質を探り、詳細な説明に裏付けされた機能的クレームを検討してみたい。

4. 特許庁段階での手続きの経緯

昭和 57(1982)年 6月11日 出願
 昭和 57(1982)年11月10日 自発補正1
 昭和 60(1985)年 9月11日 審査請求／自発補正2
 昭和 63(1988)年 9月28日 拒絶理由通知：同一出願人の先願との間に、構成上の差異が見出せない。
 昭和 63(1988)年12月16日 意見書
 平成 1(1989)年 6月 5日 出願公告(実公平1-19277)
 平成 2(1990)年 1月16日 実用新案登録(18124767)

5. 補正に伴うクレーム内容の変化

5.1 出願当初のクレーム

磁気媒体通路に該通路の挿入方向と直交方向の窓孔

を形成し、該窓孔より磁気ヘッドが突出しつつ孔方向に走行し、媒体と摺接して上方の記録或は再生を行う磁気媒体リーダーにおいて、

前記磁気ヘッドをレバーに回動自在に支持すると共に該レバーを該孔方向に走行する保持板に回動自在に支持して設け、

前記磁気ヘッドと前記保持板とに前記磁気ヘッドの回動を規制する摺動可能な回動規制手段を設けたことを特徴とする磁気媒体リーダー。

5.2 自発補正2後（出願公告時点）のクレーム

磁気ヘッドを媒体に摺接走行させて情報の記録或は再生を行う磁気媒体リーダーにおいて、

上記磁気ヘッドをレバーに回動自在に支持すると共に、該レバーを前記媒体に沿って走行させる保持板に回動自在に支持することにより、上記磁気ヘッドが上記媒体との摺接位置と上記媒体から離間した下降位置との間を移動可能とし、

上記磁気ヘッドと上記保持板との間に、上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、上記磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段を設けたことを特徴とする磁気媒体リーダー。

6. 引用先願の内容との差異

6.1 先願（実公昭 63-12436）のクレーム

磁気通帳通路に該通路の通帳挿入方向と直行方向の窓孔を形成し、該窓孔より磁気ヘッドが突出しつつ孔方向に走行し、通帳と摺接して情報の記録或は再生を行う磁気通帳リーダーにおいて、

上記磁気ヘッドを回動自在に保持すると共に上記磁気ヘッドが停止位置から走行を開始するとき、上記磁気ヘッドを上記通帳に対して水平な状態に位置規制する規制板を設け、磁気ヘッドが上記通帳に水平な状態で当接するよう姿勢を規制制御した磁気通帳リーダー。

6.2 この考案と先願考案との比較

この考案が「磁気媒体リーダー」であるのに対し、先願考案は「磁気通帳リーダー」である。「磁気媒体リーダー」の一例が「磁気通帳リーダー」であることから、両者の対象に実質的な差異は見出しにくい。また、先願考案は、磁気ヘッドが本来的に回動自在で

あるため、その磁気ヘッドが停止位置で傾斜する場合があることを考慮し、停止位置での磁気ヘッドの姿勢を規制板によって姿勢制御する技術である。それにより、正常な読出し、書込みを可能とし、また、磁気ヘッドが縁に当たることを防止する。この考案も、停止位置で磁気ヘッドの回動を規制することによって、同様な技術的な課題を達成する技術である。出願当初のクレームの「磁気ヘッドの回動を規制する摺動可能な回動規制手段」と先願考案の「水平な状態に位置規制する規制板」との間には差異を見出しにくい。

その点、出願公告時点の考案クレームでは、「磁気ヘッドが下降位置にあるときは磁気ヘッドの回動を規制し、磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段」と表現している。この表現による回動規制手段は、A. 磁気ヘッドが下降位置にあるときは磁気ヘッドの回動を規制すること、B. 磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは磁気ヘッドを回動自在とすること、の二つの技術的な機能あるいは役割を果たす。先願考案における「規制板」がAの機能あるいは役割を果たすだけであるので、AおよびBの両機能をもつ「回動規制手段」を含むこの考案は、一方の機能だけを果たす「規制板」を含む先願考案とは異なる、と理解される。

7. クレーム記載内容と詳細な説明の開示内容

7.1 両者の一般的な関係

特許法第36条や実用新案法第5条が「特許（実用新案登録）を受けようとする発明（考案）が発明（考案）の詳細な説明に記載したものであること」と述べているように、クレーム記載内容については、明細書の詳細な説明の中に記載されていなければならない。クレームには権利取得を欲する発明（考案）を記載するのに対し、詳細な説明には、そのような発明（考案）について、その技術の分野の技術者がそれを実施することができる程度に明確かつ十分に記載することが求められる。したがって、詳細な説明は、クレームに比べればさらに詳しい説明がされているはずである。

7.2 磁気媒体リーダーにおけるクレームの記載内容と、詳細な説明の中の関連記載事項

磁気媒体リーダー（実公平1-19277号公報⁽⁷⁾）のクレーム記載内容の中で、その特徴要件は、先に述べた

とおり、「磁気ヘッドが下降位置にあるときは磁気ヘッドの回動を規制し、磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段」にある。

この特徴要件に係る詳細な説明の中の記載は、次のとおりである。まず、目的の面から、「磁気ヘッドがホームポジション或はエンドポジションで停止しても磁気ヘッドが正常な姿勢でいるようにした」、また、実施例の中に、「磁気ヘッド3のヘッドホルダー4の一侧と保持板18の一侧には夫夫回動規制板8と9が固定されて一方に下側に広がった形状の長孔で構成された係合部8aが形成され、他方にピン10が固定されてピン係合部が嵌挿係合されることで磁気ヘッド3が磁気記録帯2方向に摺動可能で磁気ヘッド3が第4図に示す下降位置にある時、磁気ヘッド3の回動が規制される回動規制手段が構成されている。」「往復動の左限のホームポジション及び右限のエンドポジションではローラ20が位置規制板7のカム面7bで下降されると共に、磁気ヘッド3が回動規制板8,9の係合部8aとピン10で規制されて第3図、第4図の実線の退避時に略垂直に起立される。」「第3図、第4図の1点鎖線の位置では、係合部8aはピン10の中より広いので、磁気ヘッド3はこの範囲で揺動でき、媒体の曲がり等に追従した動きをすることができる。」「従って磁気ヘッド3の摺接面は磁気記録帯2に対し平行垂直に下降保持されるので、磁気ヘッドが再度磁気記録帯に当接するとき、磁気ヘッドは磁気記録帯に垂直に当接して直ちに正常な摺接走行に入るため、書き込みジッターの低下などが防止され、正しい記録再生が行える。」、さらに、実施例の展開として、「前記説明では長孔の係合部8aを設けた回動規制板8をヘッドホルダー4に、ピン10が固定された回動規制板9を保持板18に夫夫固定するように述べたが回動規制板8を保持板に、回動規制板9をヘッドホルダーに夫夫固定してもよい。又ピン10側の回動規制板9は省略して保持板やヘッドホルダーに直接固定してもよい。」、そして「更に長孔の係合部はU字状の切欠で構成してもよい。長孔やU字状の切欠の幅を変えて広く又は狭くすることで磁気ヘッドの回転角を変更することができる。」、さらに、詳細な説明の中には、効果の面から、「保持板と磁気ヘッドホルダーの何れか一方に係合部を他方にピンを設ける簡単な回動規制手段で磁気ヘッドの摺接面が水

平に保たれて磁気記録帯に斜めに当たることがなく、「ホームポジション或はエンドポジションにおける停止で磁気ヘッドの回動を規制制御して垂直に上下動させるので」、「更にホームポジション或はエンドポジションで磁気ヘッドが傾斜しないので」といった記載がある。

7.3 回動規制手段の解釈

クレーム記載事項である回動規制手段は、A. 磁気ヘッドが下降位置にあるときは磁気ヘッドの回動を規制すること、B. 磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは磁気ヘッドを回動自在とすること、の二つの機能を果たす。ここで、回動規制手段は、一般的には、一つの部材あるいは機構であり、その手段自体がAおよびBの二つの機能を果たすものである。しかし、クレームの文言だけでは、その回動規制手段がどのような構造あるいは構成をもつかについて正確に把握することができない。たとえば、それが機械的な機構から構成されているのか、あるいは機械的な構造以外のものをも含むのかについて定かではない。

詳細な説明の中の回動規制手段は、磁気ヘッド側あるいは保持板の何れか一方に設けたピンと、他方に設けた部分であって、そのピンが係合する係合部（長孔や切欠）とによって構成される。これからすると、回動規制手段は、機械的な機構であり、ピンと係合部とを利用したものに限られるであろう。なぜなら、クレーム記載事項については、明細書の詳細な説明の中に記載された事項（記載された事項には、実際の記載事項のほか、それら記載事項から自明な事項も含まれることは勿論である）に限られる、と解されるからである。そこで、回動規制手段として、ピンと係合部以外の方法で、回動を規制するもの、たとえばピン以外のストッパや、長孔や切欠以外の係合部（ロッドやアームなどの例が考えられる）をも含ませたいのであるなら、詳細な説明の中でそれについての言及をすべきであろう。特に、斬新な技術においては、自明事項は狭いことに留意すべきである。また、AとBとの二つの機能を達成する回動規制手段として、Aについてはa機構であり、Bについては、a機構とは別のb機構（a機構の構成とは別の部材による構成、あるいはa機構に対し付加的な部材をさらに含む）を用いる場合も含むかについて疑問が残る。この考案では、「保持板と磁気ヘッドホルダーの何れか一方に係合部を他方にピンを設ける

簡単な回動規制手段」という記載があることを考慮すると、この考案では、同じ構成によって、AとBとの二つの機能をともに達成していると解される。AとBとの二つの機能は、構成部材の一部を共通にする場合を含ませるのであるなら、その旨の言及と、その技術分野の者が実施可能な程度の説明が必要であろう。

7.4 回動規制の技術的意義

A、Bの二つの機能のうち、Bの回動自在とは、媒体の曲がり等に追従した動きをするに十分な回動自在（たとえば、第2図の角度 α の回動を許すような機能）である、と理解することができる。しかし、Aの回動規制の意味については、理解に苦しむ。回動規制という文言は、回動（回転して動くこと）の規制（制限すること）を意味するが、「規制」がどのような制限をするのかについて、正確につかむことができない。この考案の出願時点において、磁気ヘッドがホームポジションやエンドポジションで停止しているとき、磁気ヘッドの回動を規制する考え方としては、審査経過からすると、同一出願人の先願である実願昭56-61467号（実公昭63-12436号）がある程度であり、その先願の考案では、位置規制板（姿勢規制板）によって磁気ヘッドを水平な状態に起立させること、別にいうと、磁気ヘッドが停止しているとき、磁気ヘッドの回動遊びを略ゼロにすることが知られている程度である。そして、後願であるこの出願では、「回動規制」について、停止位置（下降位置）での磁気ヘッドの回動遊びを略ゼロにするのか、あるいは、上昇位置での回動量（たとえば角度 α 、媒体の曲がり等に適合でき、長孔の縁に当たらないような回動量）に比べて小さな回動量（つまり、略ゼロのほか、ゼロよりも大きく、角度 α よりも小さい回動量）を含むかについては、何も言及していない。したがって、当初明細書の記載の範囲において、いわゆる当業者の立場からすれば、「回動規制」する停止位置（下降位置）での磁気ヘッドの回動量は、回動遊びが略ゼロであることを意味する、と理解するのが妥当ではなかろうか。したがって、「回動規制」のその解釈からすれば、この考案は、本来的に、略ゼロに近い回動遊びを越えるような回動を許すことを想定していない、つまり、この考案には、停止位置での回動量を略ゼロにするという技術思想はあっても、その停止位置での回動量を、ゼロよりも大きく、角度 α よ

りも小さい回動量にするという技術思想は何ら示されていないなかった、と考えることが妥当ではなからうか。元々が抽象的な「回動規制手段」という文言の中味である、「回動規制」の技術的意義を明らかにする説明が詳細な説明の中に明確かつ十分に説明されていない以上、技術的意義に広がりをもたせることは困難である。逆にいえば、詳細な説明の中で、「回動規制」の技術的意義を明らかにしておくことにより、明らかにした範囲で技術的意義に広がりをもたせることができる。

7.5 弁理士がやるべきこと

「回動規制」の技術的意義について、「磁気媒体リーダー事件」においては、原告、被告、それに裁判所も何ら言及していない。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、技術にかかわる裁判では、少なくとも技術内容を正確に理解した上で当事者の言い分を考慮しつつ判断するのが正しいのではなからうか。この「磁気媒体リーダー事件」でも、その考案について正確な理解がされた上で種々のやり取りが行われるべきである。判断の基本が、技術の正確な理解を前提にするという観点から、私は「磁気媒体リーダー事件」の流れに疑問を感じる。裁判の中では、いろいろなテクニックがあるかも知れないが、いかにすぐれたテクニックであろうと、技術の正確な理解に基づく主張に勝るものはないであろう。先に報告した「コインロッカー事件」でも、技術の正確な理解の点に難点があった⁽⁸⁾。「技術を思想的に正確に理解すること、およびそのような理解を助ける作業」、それこそ弁理士の本来の仕事である。弁理士の力は、技術を正しく理解することができるか、技術を思想的に深く理解することができるか、しかもまた、その技術の中に他人が気付かないような技術的な気付きを見出すことができるか、の点から評価されるべきである。技術にかかわる弁理士に最も大事なことは、技術を思想的にとらえる特徴的な個性を磨くことであることを思い出したい。「磁気媒体リーダー事件」は、弁理士がやるべきことを考えさせる事件でもある。

8. 機能的クレームの解釈／明細書の作成

「磁気媒体リーダー」のクレーム自体は、前記した批判にあるように、機能的な表現を含むものではあるが、それ自体で十分に内容が把握できるような表現である、と私も考える。しかし、そのような巾のあるク

レームであるにもかかわらず、詳細な説明の中には、クレームの広がりに応じるだけの説明がなされていない。クレームが広がりをもつならば、その広がりを明確にするような詳細な説明が必要である。広がりに応じる説明の良否が、抽象的といわれる「機能的クレーム」を明確にし、具体化することに直接関係する。だから、「機能的クレーム」の解釈に当たっては、クレームの記載内容と、詳細な説明の記載内容とを重ね合わせ、両者が重ね合う内容の範囲で解釈がなされるべきである。明細書を作成する立場からすれば、「機能的クレーム」がもつ広がりを空白としないように、広がりを具現化するような技術説明を詳細な説明の中に記載するようにしたい。広がりを具現化するため、タイプの異なる実施例、見方を変えた別の方法や手段、また、発明（考案）の本質からの展開、先行する技術とは異なる技術思想あるいは技術的意義についての論理的な説明を是非とも加えたい。その点、ヨーロッパやアメリカ、それに PCT 国際出願がクレームに対して求める「明細書による裏付け⁽⁹⁾」をもう一度再考したい。「磁気媒体リーダー事件」は、そのような思いを明細書作成者に抱かせる裁判例である。

注

- (1) 東京地裁昭和50年(ワ)第2564号(判決日:S52.7.22)
- (2) 東京高裁昭和51年(ネ)第783号(判決日:S53.12.20)
- (3) 東京地裁平成8年(ワ)第22124号(判決日:H10.12.22)
- (4) 拙稿「明細書再考」パテント, Vol.55, No.9, 2002
- (5) 「磁気媒体リーダー事件」を紹介する判例時報1674号, p.152
- (6) 尾崎英男「磁気媒体リーダー事件損害賠償請求事件」中央知的財産研究所研究報告第11号, 平成14年12月31日 p.177
- (7) 実公平1-19277号公報:是非ともこの公報を入手されたい。
- (8) 前記(4)参照
- (9) PCT 第5条の中に、「請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。」、EPC 第84条の中に、「The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.」、さらに、U.S.規則 § 1.75 の中に、「The claim or claims must conform to the invention as set forth in the remainder of the specification and the terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description so that the meaning of the terms in the claims may be ascertainable by reference to the description.」とそれぞれ述べられている。

(原稿受領 2003.4.7)