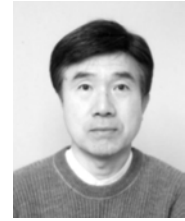


明細書再考—その3

—均等論が適用された「生海苔の異物分離除去装置事件」から学ぶ—



会員 保科 敏夫

目次

1. はじめに
2. 生海苔の異物分離除去装置事件のあらまし
3. 判決から学ぶこと
4. 特許明細書から把握する発明
 - 4.1 課題は何か
 - 4.2 課題を解決するため、どのような考え方を採るか
5. 特許クレームが記載する発明内容
 - 5.1 実際の記載事項
 - 5.2 特許クレームの解釈
 - 5.3 先行技術を考慮して特許クレームを再解釈
6. 均等論の適用
 - 6.1 文言侵害
 - 6.2 第1の適用要件
 - 6.3 その他の適用要件
7. まとめ

.....

1. はじめに

この「生海苔の異物分離除去装置事件」⁽¹⁾は、「均等論が適用された」という点から、多くの人たちによって検討がなされ、すでにいくつかの報告や論評が出ている⁽²⁾。「均等論が適用された」ということは、特許クレーム（および／または明細書）の記載が完全ではなかったことを意味する。とすれば、特許クレームの記載を学ぶ者にとって、その事件は一つの題材となる。不備がどこにあったか、特許クレームは本来どのように記載されるべきであったか、また、何ゆえに均等論が適用されたか、さらに、裁判における対応の仕方などを検討することによって、特許クレームおよび明細書を作成する実務を見直すことができるからである。

特許クレームを作成する者のすべてが、何らかの点で不備のある特許クレームを作成している、といっても過言ではない。均等論は、そうした不備の中の一部を救う論理である。したがって、すべての特許実務家にとって、均等論は大きな救いの手ではあるが、その一方で、均等論が適用され侵害に問われる相手側にとっては、均等論は余分な負担となるものである。こ

の均等論は、特許法第1条のいう「発明の保護」に根ざすものではあるが、同第1条の「発明の利用」とのバランスの上に成り立つ解釈がなされるべきであろう。その点、この事件では、均等論の適用の5つの要件⁽³⁾のうち、特に、第1の要件「異なる部分が特許発明の本質的部分でない」ことが比較的詳しく検討されている。そこで、「本質的部分」が何を意味するか、についても検討したい。

2. 生海苔の異物分離除去装置事件のあらまし

この事件は、特許2662538号に基づく特許権侵害差止請求事件である。原告（被控訴人）の特許発明「生海苔の異物分離除去装置」は、生海苔と塩水との混合液から、ゴミ、エビ、アミ糸等の異物を分離し除去する装置である。この装置は、第1に、生海苔混合液を入れるタンク内に回転板を備え、その回転板の回転に伴う遠心力を利用して、海苔と異物とを分離するようにし、また、第2に、その回転する回転板に分離孔つまり分離クリアランス（異物を分離した生海苔を通過させる領域）を区画させることによって、そのクリアランスの部分で目詰まりが生じないようにしている。

特許発明のクレーム中、主な争点となった構成要件は、B「この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし」である。一審では、その構成要件Bから「クリアランスが回転板の最も外側の部分よりも外側にある」と解釈し、そのような構成をもたない被告製品の海苔異物除去機は（文言解釈上）特許発明の構成とは異なるとした。しかしその一方で、被告製品がもつそのような構成要件Bの一部と異なる部分（相違部分）について、一審および控訴審は、前記した均等論にしたがって、侵害が成立すると判断した。

判決では、均等論の適用の第1の要件に関し「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された

特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である」、 「明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべき」とし、さらに「判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と（して）対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである」としている。これらを前提にして、この事件の特許発明の「中核をなす特徴的部分は、駆動手段により回転する回転板をタンク底部の環状枠板部に僅かなクリアランスを介してはめこんだという構成にあると解するのが相当である」とし、相違部分は、本質的部分には当たらない、と判断している⁽⁴⁾。

この一審における第1の要件の判断に対し、控訴人（被告）は、「中核をなす特徴的部分は、（遠心力により）比重の大きい異物は底隅部に集積させる作用効果を発揮する構成である」とし、実験結果に基づいて、被告製品がそのような作用効果をもたないことを主張した。しかし、控訴審は、控訴人の実験結果は、回転板の遠心力による分離がなされていることを示すとし、控訴人の主張は理由がないと判断した⁽⁵⁾。

3. 判決から学ぶこと

判決は、均等論適用の第1の要件の判断に当たり「単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく」とし、特許発明の特許出願当時の技術水準に照らし、特許発明の解決手段の原理と被告製品が採る原理との間に共通性があるかの観点から判断をすべきである、としている。

この観点は、技術的思想である発明を考える場合の基本である。しかし、机上の空論ではあるが、理想の特許クレームおよび明細書にとっては、特許発明を理解したり、この第1の要件を判断するような場合、特

許クレームの記載だけに基づいて判断すれば充分である、ということができる。なぜなら、ここで問題とする生海苔の異物分離除去装置の理想の特許クレームは、たとえば、その中に次のような記載を含むため（そのような記載をすることは、非常に困難であり、実際には不可能に近いことなのかも知れないが）、特許発明の原理および本質的な特徴部分を容易に把握することができるからである。すなわち、この装置の特徴は、第1に、生海苔混合液を入れるタンク内に回転板を備え、その回転板の回転に伴う遠心力を利用して、海苔と異物を分離すること、また、第2に、その回転する回転板に分離孔つまり分離クリアランス（異物を分離した生海苔を通過させる領域）を区画させることによって、そのクリアランスの部分で目詰まりを生じさせないこと、にあり、特に、それら2つの特徴のうち、たとえば第2の特徴を本質的な特徴とする。なお、2つの特徴の中のどちらを本質的なものとするか（あるいは、先行技術を考慮して、両方を本質的なものと把握するか）の決定権は、特許を受けようとする側、特に、出願人およびその代理人である弁理士の手の中にある。また、このような記載は、特許発明の技術的範囲をより明らかにするであろうから、特許庁における特許審査だけでなく、この事件におけるような司法判断を的確かつ迅速に行う上で有効である。さらには、無用な争いを予防的に回避する上でも有効になるであろう。したがって、この事件を通して学ぶ第1の教訓は、理想の特許クレームおよび明細書を求める努力、あるいは、少しでもそれに近づく努力を続けよ、という弁理士に対する叱咤激励である。

この事件を通して学ぶ第2の教訓は、発明内容の把握と、把握した内容をいかに判断主体（特許庁審査官や裁判所の判事）に伝えるかを大事にせよ、という関係者に対するいつもの教えである。そこで、以下この普遍的な第2の教訓に関し、「生海苔の異物分離除去装置事件」の背景および経過を考慮しつつ、「生海苔の異物分離除去装置」の発明内容の本質を探り、特許クレームおよび明細書の作成のあり方を検討してみたい。

4. 特許明細書⁽⁶⁾から把握する発明

4.1 課題は何か

「従来の技術」として、「周壁に所要数の分離孔があ

るドラムを軸心を中心として回転させながら、このドラム内に生海苔混合液を供給し、分離孔を通過させることによって、生海苔混合液中の異物を分離除去する技術（特開平6-121660号）がある。しかし、その技術は、「異物を分離孔の周縁に引っ掛けて分離するため、分離孔の周縁に異物が蓄積し目詰まりを生じる。そのため、洗浄装置の噴射水で目詰まりを洗浄しなければならない」。そこで、「この発明では、洗浄装置を設けるといふ不都合を解消することを課題とする」という。すなわち、明細書がいう課題は、洗浄装置をなくすことにあるようである。

4.2 課題を解決するため、どのような考え方を採るか

「課題を解決するための手段」は、ほとんどがいわゆるクレームのコピーであり、この発明の考え方についての直接的な記載をそこに見出すことは困難である。しかし、「作用」の中に、次のような説明がある。すなわち、「第一回転板 81、51 の回転により混合液に渦を生じ、異物は遠心力によってタンクの底隅部に集積する」、「第一回転板 81、51 は回転しているため、（分離孔である）クリアランス S、C には生海苔が詰まりにくい」、さらに、「第二回転板 52 をクリアランス C を通過する生海苔と水との混合液の通過速度以上の周速度で回転させれば、クリアランス C における生海苔と水との混合液の通過を促進させることができる」という説明である。

また、実施例レベルではあるが、（第一）回転板 81、51 を上下方向に二段にしたのは、異物分離を二段にわたって行うためであろう。その点、「実施例」の説明を参照すると、「上側の第一回転板 81 の外周のクリアランス S を通過するものが、小異物を含む生海苔および水」であるのに対し、「下側の第一回転板 51 のクリアランス C を通過するものは、（小異物を含まない）生海苔および水」である。したがって、上方のクリアランス S は小異物を通すような大きさであるのに対し、下方のクリアランス C は、少なくともクリアランス S よりも小さいことが理解される。

その結果、下側の第一回転板 51 が「混合液の通過を促進させるための第二回転板 52」を付属しているのに対し、上側の第一回転板 81 は、（クリアランス S が相対的に大きいために）通過促進のための第二回転板

(82) を必要としないのだろう、という理解が生まれる。

別にいうと、上下のクリアランス S、C を通して混合液を通過させる考え方として、この発明は、「クリアランスの大きさを相対的に大きくすること」と、「第一回転板 51 の下側に、回転周速度を大きくした第二回転板 52 を配置すること」とを明らかにしている。

ここで、「混合液の通過を促進させる方法」として、吸引ポンプを用いる手法が考えられるが、この発明では、その手法を用いることを想定しているのだろうか、という疑問が生じる。結論は、この発明では、吸引ポンプを用いることは何も想定していない、と考えるのが妥当である。なぜなら、吸引ポンプを用いる手法は、当業者にとって周知な技術的事項であるのに対し、特許明細書は、それを用いない実施例のみを述べているし、記載された実施例において「吸引ポンプを用いる手法」を採用するには、当初明細書に記載のない新たな技術的事項を加える必要があるからである。明細書は、「混合液の通過を促進させる方法」として「第一回転板 51 の下側に、回転周速度を大きくした第二回転板 52 を配置すること」を明らかにしているが、吸引ポンプを用いることは何も示唆も暗示もしていないし、逆に、吸引ポンプを用いることを否定していると思われる記載が見られる。すなわち、「下側の第一回転板 51 のクリアランス C を通る、異物の除去された混合液は、第二分離除去具 20 の流出口 29 をバッチ水槽 11 に流れ落とされ」と記載されているように、混合液は「流出口 29」と「バッチ水槽 11」との間で連続した流路が切断されるため、バッチ水槽 11 側からポンプで吸引することによって、クリアランス C 部分における混合液の通過を促進することはできないからである。その点、「吸引ポンプを設けることは、本件明細書でもなんら否定されてはおらず、また濾過装置では一般的なごく普通のことである」という論評⁽⁷⁾があるが、その論評は、実際の明細書に記載された発明と周知技術との関係を考慮しない不適当なものである、と考える。

5. 特許クレームが記載する発明内容

5.1 実際の記載事項

特許第 2662538 号の特許クレームの第 1 項は、次のように A～E の構成要件を明示している。

A 筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し

B この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態にて僅かなクリアランスを介して内嵌めし

C この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに

D 前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする

E 生海苔の異物分離除去装置

5.2 特許クレームの解釈

構成要件 C と D とが、「第一回転板の回転に伴う遠心力によって異物を分離する」という、この発明の第1の考え方に関係するであろう。また、構成要件 B および A, C が、「(分離) クリアランスを回転する第一回転板の外周を利用して区画する、つまり分離孔を動く回転板によって区画することによって、目詰まりを防止する」という、この発明の第2の考え方を表している、と理解される。ここで、「略面一」は、「第一回転板を環状枠板部に対して略面一」にすることをいっていると理解されるが、なぜ、この「略面一」が必要となるか、あるいは、その技術的な意義は何か、が疑問である。その点、明細書の詳細な説明の中には、その疑問を明らかにするような記載を見つけることができない。かつてな解釈をすれば、遠心分離により、異物はクリアランスを越えてさらに外周側に移動するが、「略面一」にすることによって、異物の移動をスムーズにさせるためかな、ということである。また、「内嵌めし」は、第一回転板の外周にクリアランスを区画するという技術的な意義があることは分かるが、碾き臼(ひきうす)のように回転板の下面にクリアランスを作る形態との差別化を考えた上でのことなのだろうか、あるいは、そのようなことを単に考えなかったためなのか、明細書の作成者以外それを知る由がない。

このような「略面一」や「内嵌めし」という表現を特許クレームの中に明示したこと、および特許クレームの記載事項であるそれらに関して明細書の中で詳しい言及をしていないこと、がこの特許クレームおよび明細書の「不備」(前者の「略面一」は避けることができたのではないかと思われる不備であるのに対し、後者の「内嵌めし」は多くの人がやってしまうであろう不備である)であるといえるであろう。いずれにしろ、そのような「不備」が、この事件が生まれた一因になったと考えられる。

5.3 先行技術を考慮して特許クレームを再解釈

明細書の従来技術の説明からすると、この発明は、前記した二つの考え方のうち、「分離孔を動く回転板によって区画し、目詰まりを防止する」という第2の考え方に主眼を置いている、と解釈すべきであろう。もう一方の考え方の「遠心分離」は、分離技術からすればごく一般的であるので、「目詰まり防止」の考え方を第1とするのは、その点からも妥当と思われる。

しかし、そのように考えることに一つの障害がある。その障害は、この特許発明の出願後に公開された特開平8-56624号の公報、およびそれを基にした関係者の言である。前記した(7)の報告は、「この公開公報は、それ自体は本件出願日より後のものであるが、これの内容を実施した装置は本件出願前既に商品化されていた」といっている。この公開公報は、多数のローラを並列に並べ、回転する各ローラの上に異物を残しつつ、各ローラ間の隙間(スリット)を通して生海苔混合液を通過させるという生海苔の異物分離装置を示している。とすれば、「分離孔を動く部材で区画し、目詰まりを防止する」という考え方は、この特許発明の出願前から既に知られていたわけである。ちなみに、この公開公報は、分離した異物をローラの回転力を利用して、ローラ上から弾き飛ばすようにして分離孔の詰まりを防止している。また、この公報には、「混合液の通過を促進させる手段として、吸引ポンプを利用すること」は示されていないようである。

以上の関連する先行技術を考慮すると、この特許発明の基本的な考え方は、「分離孔を回転する回転板によって区画し、それによって目詰まりを防止し、しかもまた、回転板の遠心力を利用して異物を分離すること」にある、と考えるのが妥当のようである。

6. 均等論の適用

6.1 文言侵害

構成要件 B 中の「内嵌め」という点から、「クリアランス」が回転板の外側に位置する特許発明に対し、そのような構成を採らない被告製品(被告製品は、底板2の上方に回転盤3を設置)は文言侵害とならないであろう。また、その点については、「略面一」という表現に該当しない、という面からも妥当である、と考える。

6.2 第1の適用要件

この特許発明の本質的部分は何であろう。特許発明の技術的範囲については、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきであるから（特許法第70条第1項）、基本的には、本質的部分も特許請求の範囲の記載から定められるべきである。すでに述べたとおり、理想の特許クレームの場合には、その基本に則って判断することができる。しかし、現実の特許クレームは、思想として表現していないものが多い。平成6年の改正前における「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載するという、長年の実務に慣れた者にとって、クレームに思想を記載することは困難であるし、違和感を覚える場合もあろう。平成6年の改正に応じて、「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」（つまり、発明の構成にこだわることなく、技術の多様性に対応した表現）をクレームに記載することはできるが、さらに抽象化した思想を直接表現することにはなかなか至らない。

しかし、発明の本質的部分は、発明が思想であるようにそれも思想である⁶⁾。したがって、発明自体、あるいは発明の本質的部分を把握するために、ほとんどの場合、現実には「思想」を表現しないクレームの記載内容を「思想」に置き換える余分な作業が必要なのである。

判決は、「この特許発明の本質的部分（中核をなす特徴的部分）は、駆動手段により回転する回転板をタンク底部の環状枠板部に僅かなクリアランスを介してはめこんだという構成にあると解するのが相当」という。そして、「環状枠板部と回転板との具体的な位置関係に関する部分（被告製品と構成を異にする部分）は、本質的部分には当たらない」といっている。均等論によって、発明の保護を十分に図るという点を重視するならば、この判決の考え方は是認できるであろう。しかし、発明の保護と利用とのバランスを図ることを重視する立場からすると、すぐには賛成することはできない。特に、「分離孔を動く部材で区画し、目詰まりを防止する」という考え方が公知であったのであるから、「クリアランスの取り方」をも含む思想が本質的部分である、と考えるべきではないか、という疑問が生じる。といっても、均等論の適用を判断するとき、第1要件は最も基本的なものではあるが、第2～第5とさらに4つの要件がある。だから、第1の要件に限って

みれば、判決のように、いわば権利者側に寛容な考え方を採ることが妥当であると考えられることもできる。

6.3 その他の適用要件

当事者からの主張がなかったせい（少なくとも判決文の中に、そのような主張は見られない）、結果的に判決は重要な技術の誤認をしている、と考える。「内嵌め」という点から、分離孔であるクリアランスが縦あるいは上下方向に延びると解される特許発明のものは、回転板51が回転するとき、クリアランスCの上部入口と下部出口とにおいて、ほとんど同じ圧力となるであろう。なぜなら、クリアランスCの内周側を区画する回転板51の外周部分は、上下两部分が同じ回転速度になるからである。ところが、被告製品にあっては、クリアランスである隙間が斜めになっているため、回転板が回転するとき、外周側に位置するクリアランス入口に比べて、内周側に位置するクリアランス出口の方が圧力が高くなるであろう。したがって、斜めのクリアランスは、その配置から、混合液が入りにくく、通過しにくい特性を生じる。そのために、被告製品では、出口側に通じる吸引ポンプなどの吸引手段が不可欠である、と解釈される。その点、特許明細書の記載から解釈する限り（実際の製品はいざ知らず）、特許発明の装置は、クリアランスの出口側をポンプで吸引することは全く想定していない技術である、と理解される。いずれにしても、クリアランスの取り方について、特許発明の装置と被告製品とは技術的な意義を異にしている。したがって、被告製品が、均等論適用の他の要件のいずれかによって、適用除外されると考えることが妥当である。

7. まとめ

以上、明細書の作成にこだわる一弁理士の立場から、事件の論評を行った。既報の明細書再考⁶⁾でも触れたことであるが、技術を思想的に理解し、表現することは困難であり、さらには、技術を第三者に分かりやすく説明することもまた困難である。そのような困難さに打ち勝って、少しでも理想に近い特許クレームおよび明細書を作成すること、また、それらに記載した発明をいかに正確かつ理解しやすいように裁判官などに説明するか、それらの大切さをここでも訴えたい。そしてまた、理想の特許クレームおよび明細書を求め

る努力が、特許庁における審査や裁判所における審理を的確かつ迅速にする上で有効であり、しかもまた、その努力は、無駄な出願や訴えを未然に防止する上でも有効であると信じる。その信念に基づいて、理想の特許クレームおよび明細書を求めて、今後も仲間と一緒に研鑽していきたい。

注

- (1) 東京地裁平成12年(ワ)第11453号(判決日:H12.3.23) / 東京高裁平成12年(ネ)第2147号(判決日:H12.10.26)
- (2) たとえば、インターネット上でキーワード「生海苔の異物分離」について検索すると、数十の項目が出てくる。
- (3) 均等論適用の5要件は、無限摺動用ボールスプライン軸受についての最高裁平成6年(オ)第1083号(判決日:H10.2.24)がいう次の5つである。第1の要件:異なる部分が特許発明の本質的部分でない、第2の要件:置換しても目的を達成でき、同一の作用効果を奏する(置換可能性)、第3の要件:侵害時点において、置換することが当業者に容易である(置換容易性)、第4の要件:保護対象が出願時点において公知でなく、容易に推考できるものでない、

第5の要件:保護対象について、意識的に除去されたなどの特段の事情がない。

- (4) 前記(1)の東京地裁判決を参照
- (5) 前記(1)の東京高裁判決を参照
- (6) 特許第2662538号公報:この特許は、いわゆる「一発登録」であり、特許を得るまでの過程において何の補正もなかったようである。「特許明細書から把握する」とは、この公報の記載内容を通して技術内容を理解することを意味する。基本的には、実際に書かれた言葉と表現とに基づいて把握するが、明らかに同じと判断される範囲で表現を変えて把握することもある。
- (7) 松本直樹「生海苔の異物除去機特許侵害事件」中央知的財産研究所研究報告第11号、平成14年12月31日、P59。この報告を読むことが、実はこの小論を書く直接的な動機となった。
- (8) 江藤聡明ほか「最高裁判決第1要件「本質的部分」部会報告」中央知的財産研究所研究報告第11号、平成14年12月31日、P1。
- (9) 拙稿「明細書再考」特許、Vol.55, No.9, 2002や「明細書再考—その2」特許、Vol.56, No.7, 2003
(原稿受領 2003.12.23)

バックナンバーのご案内

ご希望のバックナンバーを明記の上、郵便振替(00170-0-0059868 日本弁理士会)、又は切手で代金をお送り下さい。ご入金を確認次第、「特許」をお送り致します。

宛先: 日本弁理士会広報課特許担当 1冊 735円(税込)+送料100円=835円(2003年8月号まで)
1冊 840円(税込)+送料100円=940円(2003年9月号以降)

年	月号	バックナンバー内容
1999 (H.11)	9	特集《海外事情》
	10	「最高裁ボールスプライン事件以後最初に均等が認められた判例」「特許翻訳文の短文化処理について」
2000 (H.12)	1	特集《意匠法・商標法の改正》(1)
	3	「クローズアップされる知的財産紛争」特集《意匠法・商標法の改正》(2)
2001 (H.13)	2	特集《周辺法と弁理士の役割》
	3	特集《海外事情》
	6	特集《商標保護の各国事情-商標侵害に対する救済を中心として-》
	7	特集《TLO》(1)
	9	特集《電子商取引》
	10	特集《中間処理》
	11	「『商標の使用』とネット上の商標権侵害」「仲裁センターパネル体験記」
2002 (H.14)	8	第9回知的財産権誌上研究発表会(質疑応答の部)
	9	特集《著作権》
	10	特集《最近の動向》
	11	特集《改正法と実務》
	12	特集《職務発明》《外国》
2003 (H.15)	1	特集《求められる弁理士》
	2	特集《弁理士による侵害訴訟代理に向けて》
	3	特集《外国》
	4	特集《大学特許》
	5	第10回知的財産権誌上研究発表会(研究発表の部)
	7	特集《意匠》
	8	第10回知的財産権誌上研究発表会(質疑応答の部)
	9	特集《著作権》
	11	特集《中国の知的財産権》
	12	特集《新規事業》
2004 (H.16)	1	特集《外国弁理士》
	2	特集《九州》
	3	特集《特定侵害訴訟代理業務に関する能力担保研修及び効果確認試験》