

明細書再考—その4

—「モジュール形電気コネクタ事件」から学ぶ—



会員 保科 敏夫

目次

1. はじめに
 2. モジュール形電気コネクタ事件のあらまし
 3. 判決から学ぶこと
 4. おいて書きの記載事項
 5. クレームと明細書
 6. モジュール形電気コネクタのクレーム解釈
 7. この事件の興味ある位置づけ
 8. おわりに
-

1. はじめに

題材とする「モジュール形電気コネクタ事件」⁽¹⁾は、クレームの表現（クレーム中の特定の用語）についての解釈が問題となった事例である。その判決文の中に、「特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特許法70条1項）、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明や図面の記載に照らして明らかであるなど、特段の事情のある場合に限って、発明の詳細な説明や図面の記載を参酌することが許されるにすぎないものと解するのが相当」という判断を示している⁽²⁾。そして、この事例については、判決文自体から、事件の当事者および裁判官の見方を知ることができることは勿論のこと、特許実務家や学者による各種の論評あるいは見方を学ぶことができる⁽³⁾。

それらの論評は、事例内容を詳しく説明し、それぞれの見解を織り交ぜてはいるが、明細書を作成する立場からすると、大なる疑問あるいは不満がある。そこで、「モジュール形電気コネクタ事件」の判決およびそれに対するいくつかの論評に関し、私が感じるところを述べつつ、特許クレーム解釈に対し、一石を投じたい。

2. モジュール形電気コネクタ事件のあらまし

この事件は大分前の事件であるし、上に述べたように、その内容についてはすでにいくつかの詳しい紹介あるいは論評がある。そこで、全体的な概要については、それらの文献に委ねることとし、ここでは、後で議論することに必要とされるであろうことに触れるだけとする。

事件は、特許第1234498号に基づく侵害差止等請求事件である。特許明細書の視点からすると、第1国のイギリス出願を基礎にした優先権主張を伴う出願であり、基礎出願の英文内容を日本語に翻訳した内容が問題である。

クレームは、おいて書き形式の一項のみであり、特定のモジュール形電気コネクタをおいて書きで特定し、特徴部分において、その技術的な特徴を明らかにしている。問題となったのは、特徴部分の記載ではなく、おいて書きの記載内容の中にある。

おいて書きは、「両端部間に、各電気接触子を収容するための少（な）くとも2個の腔を有するほぼ直方体状の弾性絶縁材料ブロックを含有するモジュールから成る電気コネクタにして、該モジュールの前記両端部が類似のモジュールの相補的部分とスナップ係合するようになっている相補的係合装置を備えたモジュール形電気コネクタ（において）」という。この種のモジュール形のコネクタは、本件の特許明細書で従来技術とする実公昭50-4705号が示すように、本件出願前から公知であり、複数のブロック体を一直線状に連結した形態である。複数のブロック（体）は、左右両端に位置する端部ブロックと、その中間に位置する中間ブロックとに二分される。いずれのブロックも、電気接触のために少なくとも2個の腔をもつ。

さて、文章にしたがえば、おいて書きの前段の「モジュール」という用語が、おいて書き後段の「該モジュール」に相当することは明白である。端的にいえ

ば、この事件の最大の争点は、「該モジュール」が端部モジュールおよび中間モジュールの両方を含むか、あるいは、中間モジュールのみを含むと解釈すべきかの点にある。一審および控訴審のいずれも「両モジュールを含む」と解した。なお、この種のコネクタが、二種類のモジュールを含むことについては、当事者間にも争いはなかったようである⁽⁴⁾。

そのことを前提とし、本件特許発明では、両モジュールが両端部に相補的係合装置をもつとし、その要件を充足しない端部モジュールを含むイ号電気コネクタは、基本的に本件特許発明の技術的範囲に属さない、というのが裁判所の判断である。また、そのような判断をする一方、裁判所は、「確かに、「該モジュール」の文言がコネクタの両端に位置するモジュールを含むとの解釈に立つと、両端に位置するモジュールの両端部のうち他の類似のモジュールとの係合が問題とならない外側端部においても、「類似のモジュールの相補的部分とスナップ係合するようになっている」相補的係合装置を有しなければならなくなってしまい、また、両端に位置するモジュールの各外側端部にある開放スロットも「類似のモジュール」の相補的部分との係合により、「相手方モジュール」の壁部によって閉塞されなければならなくなってしまったのであって、これらの点は、技術常識に反するものともいえない。」という。しかし、それを打ち消すように、「構成要件(二)(つまり、おいて書きの後段の内容)は中間に位置するモジュールのみの構成を示したものであって、構成要件(一)(つまり、おいて書きの前段の内容)のモジュールのすべてについての構成を示したものではないとすると、モジュール形電気コネクタを構成する各要素を規定すべき特許請求の範囲において、両端のモジュールについての具体的構成を規定しないこととなって不合理である」としている。

3. 判決から学ぶこと

判決は、「実施例の記載や技術常識には反するが、特許請求の範囲が『中間ブロックと端部ブロックの両方が両端部に相補的係合装置をもつ』という以上、その記載内容に沿った解釈をせざるをえない」とする。まずは、特許請求の範囲(クレーム)が何にもまして重要であることを再認識せざるをえない。

しかし、本件の特許請求の範囲の記載が、裁判官が

いうように「中間ブロックと端部ブロックの両方が両端部に相補的係合装置をもつ」としているとしたなら、そこに明細書の記載不備(クレームの記載内容と明細書中の記載内容との不整合)の疑いが出てくる。その裁判官の解釈が正しいとしたら、本件の特許請求の範囲に記載された発明についての審査に見落としあるいは誤り(?)があった、と理解せざるをえない。なぜなら、そのような記載不備は、拒絶理由であるからである。この拒絶理由について、特許庁の審査で見落としがあったか、裁判所とは異なり審査では拒絶理由がないと判断したか、のいずれかなのだろう。明細書を作成する者に対し、そのような重要な構成要素について、判断主体によって判断が分かれるような記載を避けなさい、と教えているのかも知れない。

そこで、以下においては、「モジュール形電気コネクタ」の特許請求の範囲の実際の記載事項を通して、明細書、特には、特許請求の範囲を作成する上での留意事項を再考したい。

4. おいて書きの記載事項

本件の特許請求の範囲のにおいて書きの記載事項を単純に二分すると、次のAとBとなる。

A 両端部間に、各電気接触子を収容するための少(な)くとも2個の腔を有するほぼ直方体状の弾性絶縁材料ブロックを含有するモジュールから成る電気コネクタにして、

B 該モジュールの前記両端部が類似のモジュールの相補的部分とスナップ係合するようになっている相補的係合装置を具えたモジュール形電気コネクタにおいて、

ABの両文章を見ると、まずは、「腔」、「相補的」、「スナップ係合」などといった余り聞き慣れない用語に気が付く。また、特にAの文章は、修飾関係が複雑であり、難解である。これらは、翻訳に起因しているのであろうか。

Aの文章を解釈するとき、第一番に「モジュール」とは何を意味しているかという疑問が出る。その「モジュール」は、ほぼ直方体状の弾性絶縁材料ブロックを含有するから、コネクタ組立体の連結の単位になるものようである。「モジュール」の要素であるブロックは、電気接触子を入れるための2個以上の腔(空虚な部分)を有する、とある。ところで、「両端部間に、」

という副詞句があるが、それが何にかかるとが疑問である。特に、「両端部間に、」と「、」があるので、考え込んでしまう。素直に解釈するなら、「有する」にかかるのだろう。このように独り言を並べる理由は、解釈が難しいことを訴えたいからである。

さて、A の文章の中に、「有する」、「含有する」、「成る」といった同様の意味をもつ表現がある。基礎出願を見たわけではないが、おそらく原文は“having”，“including /containing”，“comprising”であろう。最後の“comprising”について、明細書作成の当業者は，“including the following elements but not excluding others”と理解する⁽⁵⁾。その点，“consisting”や“consisting essentially of”とは異なる。したがって、そのような当業者は、「成る」を「備える」とか「含む」という意味に解するのが通例である。

事件の中で、当事者も裁判官も、さらには事件を論評する者も、「モジュールから成る」について、「端部ブロックと中間ブロックとの両方から成る」と専ら解しているが、「中間ブロックを備える」という解釈も可能である。人間を表現する上で、「胴体と、その胴体の上部に位置する頭、胴体の両側部に位置する手、胴体の下部に伸びる足を備える人間」という表現も、「胴体の上部に頭をもつ人間」という表現も許されるという道理である。ましてや、本件のような翻訳に伴う「成る」は、「備える」あるいは「含む」と解釈の方が妥当なのである。しかし、翻訳しクレームを作成するに際し、誤解を生じやすい「成る」ではなく、「備える」あるいは「含む」と翻訳しておくべきであった。少なくとも、クレーム等を作成する者は、自己が作成したクレームおよび明細書が技術的に正確にわかりやすく表現されているかをチェックすべきである。

他方、B の文章は A のそれに比べれば簡明である。要は、「モジュールの両端部に相補的係合装置を具える」ことをいっている。ただ一つ疑問がある。「類似のモジュール」という表現が何を意味しているかである。「類似の」とは、おそらく“similar”つまり“resembling but not the same”であり、「同一」とは異なる概念である。A の「モジュール」が「端部ブロックおよび中間ブロック」を意味すると解した場合、「類似」とする意味の理解に苦しむ。その点、A の「モジュール」を「中間モジュール」と解すれば、B の「類似のモジュール」を「端部モジュール」と素直に解することができる。

5. クレームと明細書

表現が複雑であること、翻訳文であることから、モジュール形電気コネクタのクレームを正確に理解することは、かなり困難である。リパーゼ事件⁽⁶⁾によって、特許実務家の仲間の中には、「クレームの記載が明確な場合には、明細書を参照することなく発明の要旨を把握すべきである」といった誤解をする傾向が見られる。クレームの重要性は、特許法 70 条 1 項から明白であるが、明細書はそれと同様に重要であることを忘れてはならない。明細書は、特許制度が生まれたときから必須のものであったのに対し、クレームは明細書が複雑化したことに伴って生まれた二次的な存在である。それに、クレームは明細書があってこそそのもの、明細書が親ガメであるのに対し、クレームは親ガメの背に乗る子ガメである。したがって、原始的には、クレームを解釈するときには、明細書を参照することは必ず必要であり当然のことなのである。特許法 70 条は、そのような一般的な解釈基準の下で解釈されることが妥当である。なぜなら、完全クレームの作成が不可能であることは経験的な事実であるからである。

6. モジュール形電気コネクタのクレーム解釈

上に述べたような一般的な解釈基準を考慮しつつ、特許法 70 条を解釈し、それに基づいてモジュール形電気コネクタのクレームを解釈するならば、クレーム記載の「モジュール」を「端部ブロックおよび中間ブロック」と理解する判決は生まれようがなかったはずである。それは、明細書の記載と自己のなしたクレームの解釈との間に不合理を感じていたことから想像することができる。

また、同じ技術的事項を表現する場合、表現する人ごとに表現の仕方が異なる。したがって、同じ技術的事項に対し、複数の表現方法が存在する。特に、今回の特許発明は、翻訳による文章のようだ。したがって、それを解釈する場合、翻訳の特殊性を考慮することが妥当ではないだろうか。たとえば、すでに述べた「成る」を「備える、あるいは含む」と解釈する考え方がある。プロとして明細書を作成する者が、日々その表現法を磨き、また、新しい技術を正確に理解するための研鑽をし、より分かりやすい明細書を求める努力をすることは当然である。それと同様に、明細書を直接作成することなくクレーム解釈に係わる者は、より正

確な判断をするために、明細書がどのようにして作成されるか、あるいは、明細書作成者の思いなど、判断の対象物を創作する立場についても知る必要がある、と考える。

7. この事件の興味ある位置づけ

キルビー事件⁽⁷⁾は、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」という。そのキルビー事件は、今やすべての無効理由に基づいて特許権の権利濫用を主張したり、特許以外についても同様の権利濫用を主張することに対してまで一般化している。

ここで検討したモジュール形電気コネクタ事件は、リパーゼ事件と同様の判断を伴うが、リパーゼ事件が審決取消請求事件であるのに対し、コネクタ事件の方は侵害差止等請求事件である。最高裁判決であるリパーゼ事件の論理を、審決取消請求事件において活用することに問題はないことは明らかであるが⁽⁸⁾、侵害事件であるコネクタ事件がリパーゼ事件と同様の理由付けをしていることから、リパーゼ事件の論理を侵害事件の場で活用することができるかという疑問が生じる。私は、積極的に解したい。なぜなら、審決取消請求における発明の要旨を捉える場合も、侵害事件における特許クレーム解釈をする場合も、どちらも明細書を参照しつつ解釈するという点で基本的に共通しているからである。その基本的な部分に限れば、審決取消請求、侵害という事件の性質のちがいが、解釈に影響を与えることがないと考える。

8. おわりに

裁判例については、今でも、多くの人たち、多くのグループによって検討され、その一部が公に発表されていることは勿論である。しかし、そうした裁判例、特に重要な判例については、もっと数多く、もっと多くの人たちによって議論がなされるべきである。特に、特許あるいは知財は、技術、表現方法、法律など複数の互いに異なる要素が絡み合ったものである。一つの分野の専門知識だけでは、理想の明細書を作成することができないし、より正確で公正な判断をすることもできないと考える。したがって、今までのように文字を通して意見を述べるだけでなく、言葉を通して意見

交換をする場をも積極的に活用したい。それも、知財のさらなる発展のために、同じ仲間の間だけでなく、異なる立場の人を複数含む定期的な議論の場を求めたい。

注

- (1) 東京高裁平成5年(ネ)第5268号(控訴審, 判決日: H7.2.14) / 東京地裁昭和62年(ワ)第144号(一審, 判決日: H5.12.10)
- (2) この判断内容は、リパーゼ事件(昭和62(行ツ)3)における最高裁の判断事項「特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号の所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」と内容的に共通している。その点、これら二者は、発明の要旨についての認定に対するこの最高裁判決と、モジュール形電気コネクタ事件、つまり、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈の基準とを同一視することの是非を考えさせる。
- (3) たとえば、判例の一般的な紹介として、判例時報1539号p.126があり、また、学者の論評として、高林龍による判例評論、判例時報1555号p.213、さらに、実務家の論評として、森泰比古「モジュール形電気コネクタ事件から学ぶ/クレームドラフティング上の留意点」アクトシティ浜松産業情報室、酒井宏明「特許発明の技術的範囲の解釈/モジュール形電気コネクタ事件」知的財産権研究(4)P.67などがある。
- (4) 本件の控訴審の判決文の中に、「本件特許発明はモジュール形電気コネクタに係るものであるから、両端に一個ずつ位置するモジュールと、その中間に位置する少なくとも一個以上のモジュールから成るものであって、構成要件(一)にいう「モジュール」が右双方のモジュールを含むものであることは明らかである(この点は、当事者双方とも当然の前提として議論しているところである)」という言及がある。
- (5) たとえば、John L. Landis “MECHANICS OF PATENT CLAIM DRAFTING”, あるいは関香苗「米国特許請求の範囲の書き方」などの良く知られた書籍を参照されたい。
- (6) 最高裁昭和62年(行ツ)第3号(平成3年3月8日第二小法廷判決)
- (7) 最高裁平成10年(オ)第364号(平成12年4月11日)
- (8) リパーゼ事件の最高裁の裁判例を根拠にした下級審として、次のような例がある。
 1. 東京高裁平成13(行ケ)596(H16.6.24)

特許取消決定取消請求事件「合成樹脂磁石用組成物」

原告：クレームの「ポリアミド-6樹脂」は、「1種類のポリアミド-6樹脂を使用するものであり、2種類のポリアミド-6樹脂を使用するものでない」と認定すべきと主張

裁判所：用語の意義の解釈の名の下に、クレームに新たな用語を付加して記載したのと同様な結果となる解釈をして、発明の要旨を認定することはできない。「ポリイミド-6樹脂」と規定されているだけであり、この「ポリイミド-6樹脂」が1種類、2種類については記載ない。

2. 東京高裁平成13(ネ)3395(H14.3.29)

特許権侵害差止等請求控訴事件「泡調整剤(の解釈)」

被控訴人：最高裁判例の趣旨を引用して主張

裁判所：「基剤に泡調整剤を配合」の記載は、その文言どおりの解釈が、明細書の記載によっても支持されているから、最高裁判例を検討するまでもなく、その解釈は正当。

3. 東京高裁平成12(行ケ)323(H14.9.10)

審決取消請求事件「前段(の解釈)」

原告：クレームの「前段」は、「直前の前段」と解釈すべきと主張

裁判所：クレームの記載によれば、「前段」とは、樹脂製容器が搬送される生産ラインにおいて、フィルターから樹脂製容器内に内容物が充填される「前の段階」を意味することは明らかであり、その技術的意義は、クレームの記載自体から明確であるから、発明の詳細な説明の記載を参酌して、「前段」を「直前の前段」と限定解釈することはできない。

4. 東京高裁平成13(行ケ)346(H15.3.13)

審決取消請求事件「織機の再起動方法 etc.」

原告：クレームの記載自体が不明確であっても、発明の詳細な説明の記載を参酌して明確になる場合には、旧特許法36条5項および6項の記載不備はないとすべき

裁判所：最高裁の判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断するにおける、発明の要旨の認定について述べたものであり、ここの旧特許法第36条5項が規定する要件に合致しているかどうかとは、問題を全く異にする。

5. 東京高裁平成14(行ケ)479(H15.12.11)

審決取消請求事件「液晶表示装置及びその製造方法」

被告：クレームの「スロット」という用語は、一般に用いられる用語であって、ここでもその語意は明確である。

裁判所：「スロット」は、クレームの記載自体からその技術的意義を明確に理解することができるものではない。したがって、それについて、発明の詳細な説明を参酌することができないとの被告の主張は採用できない。

6. 東京高裁平成15(行ケ)208(H16.1.28)

特許取消決定取消請求事件「液晶表示装置」

裁判所：クレームの「対向する辺」は、アレイ基板上の対向する辺であることは、極めて当然である。したがって、発明の詳細な説明の記載等を参酌するまでもない。

7. 東京高裁平成15(行ケ)152(H16.6.9)

審決取消請求事件「重量物吊上げ用フック装置」

裁判所：クレームの「フック装置(F)の重量物からの抜去を助力するための」という文言は、それが機能面から発明を規定する形式を採っていることから、その技術的意味が必ずしも一義的に明確に理解することができない。

(原稿受領 2004.10.12)