

判例研究班

平成20年10月会合報告

日時：平成20年10月8日（水）6:30～8:30p.m.

場所：日本弁理士会近畿支部室

テーマ：「明細書作成に役立つ(?)判例のご紹介など(その1)」

お話：福本将彦(会員)

ご参加：西博幸(班長)、鎌田邦彦、岡本昭二、合路裕介、渡橋忠昭、鹿嶋宗、新宅将人、木村昌人、大中礼子、杉本智則、坂谷亨、山中伸一郎、亀井博、井野辺陽、光明寺大道、寺本亮、大池聞平(以上、事前申込の先生方)

4つの小テーマについて、お話致しました。その後の質疑応答で、大いに議論が盛り上がりました。
(以下は、話の要約です)

1. 「備える」「含む」「からなる」の語義は、判例で確立されているのか

<問題意識>

特許請求の範囲の記載において、～以外のものが含まれることを許容するときには「～を備える」、そうでない場合には「～から成る」という語法が、特許分野の実務家の間で慣用されている。米国では、**comprising**～(～を備える)、**consisting of**～(～から成る)、**consisting essentially of**～(実質的に～から成る)については、判例により解釈が形成されており、米国特許審査便覧(MPEP)にも反映されている。日本においても、これらの語法について裁判例で解釈が確立されているのか、それとも単なる慣習に留まるのか、という疑問があった。

<判決例>

「含む」、「からなる」、「含有する」の語義について争われた例として、キーワードによる簡易的な検索とスクリーニングの範囲で以下の4件が見出された。「備える」については、見出し得なかった。
(判決要旨の掲載省略)

- (1) 平成20年3月25日知財高裁判決：平成19年(行ケ)第10237号；
- (2) 平成16年5月27日大阪地裁判決：平成14年(ワ)第6178号；
- (3) 平成12年2月29日東京地裁判決：平成6年(ワ)第22487号；
- (4) 平成11年11月4日東京地裁判決：平成9年(ワ)第938号；

<検討>

上記4件の判決例を要約すると次の通りである。「含む」については、通常の意味(他の要素を排除しない)で解釈した例が見られる(上記(1))。「からなる」については、通常の意味(他の要素を排除する)で解釈した例(上記(1),(3))、明細書を参酌して、作用効果を奏する程度に当該要素を含んでおれば足り、他の要素が一切含まれないことまで要するものではない、とした例(上記(2))が見られる。「含有する」については、通常の意味(他の要素を排除しない)を認定するとともに、明細書をも参酌して通常の意味通りに解釈した例(上記(4))が見られる。

このように語義の解釈については様々であり、慣用されている通りの通常の意味を認定し、通常の意味で解釈したものも少なくない一方、明細書をも参酌して最終判断をしたものや、専ら明細書のみを参

酌して解釈したものも見られる。特に上記(1)は、他の3件(2)～(4)とは異なり行政訴訟であって、技術的範囲ではなく発明の要旨を認定する場面での判断であり、同列に対比することは必ずしも適切ではない。この点を考慮すれば、少なくとも技術的範囲画定の場面では、我国では、「からなる」等の語義について、通常の意味が重要な参酌事項とは言えても、判例で確立されている、とまで言える状況にはないのではないか、と思われる。

しかし出願人が、明細書全体を通じて首尾一貫して「からなる」等を慣用された意味で用いておれば、語義解釈が明細書の参酌に及んだ場合であっても、出願人の意図通りの意義で解釈される可能性は高いものと思われる。逆に、慣用された意義とは異なる意義で用いた場合に、明細書の参酌なしで通常の意味通りに解釈され、出願人の意図に反する結果となる場合もあり得る。実務家としては、慣用された語法で記載するという、明細書記載の基本を堅持することが大切であることを、4件の判決例は教示している、とも言える。検索に上がった判決例がそもそも少ないのであるから、さらに精度の良い検索を行い、判決例を数多く拾い上げ、要旨認定の場面を含めてさらに確度の高い結論を引き出すことは、課題である。

米国では特許審査便覧(MPEP)2111.03に、「からなる」等の移行句の語義について、裁判例に基づいて詳細な解説がなされている。要約すれば以下の通りである。

- comprising=include：他のものを排除しない；
- consisting of：他のものを排除する；
- consisting essentially of：基本的かつ新規な特徴に重要な影響を及ぼさないものは含んでもよい；
- contain=include；
- having：明細書全体から判断；
- composed of：case by case で、consisting of、consisting essentially of の何れか（戦前の古い判決例による）。

なお、“consisting of”については、近年の2006年8月17日CAFC判決（Conoco, Inc. et al. 対 Energy and Environmental International, L.C., et al.事件）は、『通常において付随する不純物であったり、発明に無関係であったりする付加的な要素を排除するものではない』と判示している。この判決は、被疑侵害者が意図的に不純物を導入していたにも拘わらず、その不純物がそのものに通常において付随する種類のものであって、かつ通常において含まれる程度の量に止まっていた事件について、上記の通り判示した点で、一步踏み込んだ内容となっている。また、米国人による米国出願に時折見られる“comprised of”について、昨年の2007年9月27日CAFC判決（CIAS, Inc. 対 Alliance Gaming Corporation, et al.事件）は、“comprising”と同義であり、他の要素を排除しない、と判示している。

2. 「均等論」が解禁となった現代、「不完全利用論」はもはや過去のものか

<問題意識>

第三者が特許権侵害の責任を免れるために、発明の構成要件のうち比較的重要性の少ない事項を省略し、その代りに発明の作用効果を低下させる以外に何らの作用効果を伴わない事項を付加した技術を用いて特許発明の類似製品を製造、販売、使用するときは、当該行為がいわゆる不完全利用として発明の保護の範囲を侵害すると解すべき、とするいわゆる「不完全利用論」が存する（例えば、昭和57年3月23日名古屋高等裁判所判決・昭和56（ネ）116は、不完全利用論そのものは肯定する）。

均等論がいわば解禁された（平成10年2月24日最高裁判所「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」判決）現代でもなお、均等論とは別個に独立した存在意義があるのか、は特許発明の技術的範囲を

画定する上での論点であろうと思われた。この点、裁判例はどのように判断しているのかを調査すべく、「均等論以後」の判決例（口頭弁論終結日が平成10年2月24日より後のもの）を、「不完全利用」をキーワードとして検索してみた。

<判決例>

「不完全利用論」について判断を示したものとして、以下の判決例が見出された。（判決要旨の掲載省略）

- (1) 平成17年7月12日知財高裁判決：平成17年（ネ）第10056号；
- (2) 平成12年2月22日大阪地裁判決：平成10年（ワ）第12235号；
- (3) 平成11年8月24日大阪地裁判決：平成10年（ワ）第2667号；

<検討>

不完全利用論を適用して侵害を認定した最初の判決例として、昭和43年5月17日大阪地裁判決「ブロック玩具事件」が知られる（吉藤幸朔・著「特許法概説（第13版）」（有斐閣）p.533註2参照）。同控訴審判決（昭和45年6月16日大阪高裁判決）も、同判決を全面的に支持する（同p.533註2参照）。しかし、不完全利用論を適用して侵害を認定した事例は、それ以外には殆ど見られない（同p.534註4参照）。多くは不完全利用論そのものは否定せず、事案に即してその成立を否定する結論を導いている（同p.534註4参照）。昭和58年5月25日東京地裁判決（昭和55年（ワ）1971）は、省略発明論ないし改悪発明論は現行法上採用するに値するものということとはできない、と判示し、不完全利用論を全面否定する。しかし、不完全利用論を正面から否定したこのような判示例は少数である。

上記調査結果によれば、「均等論以後」もなお、同様の傾向を判決例に見ることができる。すなわち、上記(1)～(3)のいずれの判決においても、不完全利用論そのものを正面から否定はせず、各事案が不完全利用の要件に該当するか否かを具体的に判断した上で、否定的な結論を引き出している。「均等論後」においては、特許権者は不完全利用論を主張する際には均等論をも主張し、これを補完すべきものとして、不完全利用論を補助的に主張するのが通例であろう。上記(1)及び(2)では、原告は均等論と併せて不完全利用論を主張している。平成12年2月22日大阪地裁判決では、原告は均等論を主張せず不完全利用論のみ主張しているが、これは訴を提起した日が「ボールスプライン」最高裁判決の日より前であったか、その直後であったことによるものと思われる。

以上の通り判決例で見ると、「均等論以後」であっても、均等論と併せて不完全利用論を主張することに、全く意義無しとは言えない。但し、「均等論以前」にも不完全利用の成立例は希であったことを考慮すれば、均等不成立にも拘わらず不完全利用成立により救済を得る可能性は、極めて低いものと思われる。

3. ソフトウェア発明において、米国特許法 112 条第 6 パラグラフのミーンズクレームに対応する「構造」は何なのか

<問題意識>

周知の通り、米国出願では、構造、材料又は行為を記載することなく、特定の機能を実行するものとして“means for --ing（～する手段）”、“a step for --ing（～する工程）”とクレームに記載すると、米国特許法 112 条第 6 パラグラフにより、その手段や工程は、明細書に記載された対応する構造、材料、

行為又はそれらの均等物に限定して解釈される。プログラム（ソフトウェア）を利用した発明では、「～する手段」は、プログラムとコンピュータとが協働して実現する装置・手段、として理解することができる。例えば、日本では「コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。」という記載が一般的である（特許実用新案審査基準 VII-1）。この記載形式は、コンピュータを用いることによって初めて発明性を獲得する、いわゆる「ソフトウェア関連発明」に関するものであるが、ソフトウェアを利用した発明一般に応用可能である。手段A、手段B・・・は、コンピュータがプログラムによって化けて出来上がる装置・手段というべきものである。米国出願において、このような「～する手段」を、プログラム利用発明のクレームに記載した場合に、「～する手段」は、明細書中の如何なる対応物に限定解釈されるのか。これについて明快な解答を与える判決が、最近に出ている（2008年3月28日 CAFC 判決；Aristocraft Technologies Australia PTY Limited, et al., 対 International Game Technology, et al., 事件）ので紹介する。

<判決>

CAFC は、プログラム利用発明における「～する手段」の対応物として明細書中に開示すべき構造について、『開示されたアルゴリズムを実行するようにプログラミングされた専用コンピュータへ、汎用コンピュータを変換するアルゴリズムを、少なくとも開示することを要する』、と判示している。これは、プログラム利用発明における「～する手段」の明細書中の対応物が、アルゴリズムであることを意味している。その理由として CAFC は次のように述べている。『特定のアルゴリズムを実行するようにプログラミングされた汎用コンピュータは、「新たな機械」を作り出す。なぜなら、汎用コンピュータは、「プログラム・ソフトウェアからの命令に従って特定の機能を実行するように、一旦プログラミングされれば、實際上、専用コンピュータとなるからである。』』 In Re Alappat 判決 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) を一部引用。

<検討>

CAFC が判示するように、汎用品であって単なる容器物に過ぎないコンピュータに、いわば「魂」を吹き込み、専用装置として機能させるものは、正にプログラムのアルゴリズム（演算手順）である。このため実務家は、プログラム利用発明では、アルゴリズムの実施例を表現するフローチャートあるいは機能ブロック図を添付し、その動作を明細書において詳細に説明することを必須の作業と心得てきた、ということができる。プログラム利用発明における「～する手段」の明細書中の対応物がアルゴリズムであることは、多くの実務家が予想していたところであろう。本件判決は、実務家がいわば暗黙に理解していたところを、明文の判決文をもって判示した点に意義が認められる。「～する手段」が明細書中に記載されたアルゴリズムに限定解釈されるのであるから、広い権利を取得するためには、アルゴリズムの変形例を数多く記載することが大切である、と言える。なお、本件判決同様の結論をこれより先に判示した CAFC 判決について、河野英仁先生が本年1月のソフトウェア研究会合で既にご報告になっており、今回の報告はいわば「二番煎じ」となります。

4. PCT出願の翻訳文は、どこまで原文に忠実であるべきなのか

<問題意識>

PCT出願の翻訳文は、原文の正確な訳文であることが求められる。しかし、「正確な訳文」であるためには、どの程度まで原文に忠実であるべきか、は翻訳の現場では、しばしば問題となるところである。大きく分けて、次の2つの問題がある。

- (1) PCT出願の翻訳文は意識で良いのか、逐語訳でなければならないのか。
- (2) 原文の誤記の訂正は全く許されないのか。

翻訳文のあり方について、裁判で争われた例はない。このため、各弁理士が自身の思想に基づいて翻訳や翻訳指導をしている、というのが現状である。弁理士によって見解は異なるものと思われる。この問題について考察してみた。

<検討>

- (1) PCT出願の翻訳文は意識か、逐語訳か？

PCT出願の翻訳文は正確な訳であることが求められる。正確とは、意味が正確であることであって、語句単位で対一であることではないと考える。したがって意識で良いものとする。自然な日本語、自然な英語になるように翻訳するのが本来である。逐語訳では、自然な訳文にはならないのではないだろうか。但し「意識」の範囲を踏み外さないことが大切である。「I have an apple.」は「私はリンゴを持っている。」と訳すれば、立派な意識である。「私は、丸くて、赤くて、皮が固くて、かじると酸っぱい果実を持っている。」と記載したものは、「解説」ではあり得ても、もはや「意識」ではないと考える。

通常のパルートの翻訳文を、正確に自然な表現で翻訳されている個人翻訳者さんに、「今回はPCT出願だから逐語訳にしてくれ」と指示した結果、日本語明細書の機械翻訳のような英訳が上がってきた、という経験がある。日本語通りに主語のない文もあった。日頃から正確に自然な表現で翻訳されている翻訳者さんにとっては、PCT翻訳文に対しても、同じ姿勢で問題ないのではないかと。そのような翻訳者さんに対しては、「逐語訳で」は、無用な指示であったと言える。

国内公表公報（PCTの日本語翻訳文）の中には、日本語とは思えないほど読みづらいものが少なくない。このようなものは、もはや翻訳とは言えないのではないかと。審査官も審査に困るだろうと思われる。結論を言えば、世間で言われる逐語訳よりも緩やかに、かつ世間で言われる意識よりは厳し目に、双方の間くらいを狙うのが適切では、と考える。

- (2) 原文の誤記の訂正はOKか？

我国の特許法によれば、原文に記載のない事項の追加（新規事項の追加）がなければ、拒絶・無効にはならない。その意味では、誤記訂正をしても新規事項の追加に該当しなければ、実は（少なくとも日本では）無害である。誤記は、原文から誤記であることを読み取り得るケースが多いものと思われる。そのようなものは、原文に記載されているも同然と当業者が理解する範囲であり、新規事項の追加にはならない。

しかし一方、翻訳文の趣旨を考えれば、翻訳文は原文の正確な訳であることを要する。後から補正された事項が新規事項であるか否かを、なるべくならば原文に遡ることなく、翻訳文に基づいて判断できるようにするのが、翻訳文の役割である。新規事項の判断の基準となるべき翻訳文が、新規事項の追加にならない範囲と言えども、原文から動いたのでは、基準としての役割を果たすことはできなくなる。このような翻訳文の性格を考慮すれば、原文の誤記は訂正せずにそのまま訳するのが基本であると考えられる。翻訳文が、新規事項の追加にならない範囲内で原文から動いたために、翻訳文から新規事項の追加にならない範囲でしたその後の補正が、原文に対する新規事項に該当する場合もあり得る。このような

原文新規事項が、特許庁の審査の過程で見落とされた場合には、無効理由を抱えた瑕疵ある特許を生み出すこととなり、出願人・特許権者に不利益となる。

誤記があっても、誤記のままに翻訳ができるものであれば、問題はない。誤記であって、そのままでは訳出できないものは、翻訳文では原文の該当部分を記載して「訳出不能」と記載するのが本筋であろう。しかし、全ての誤記をこれで対応するのは現実的とは言えない。そのような誤記が、何の誤記であるかが文脈から疑いの無いほど明白なものであれば、翻訳文で訂正して訳出しても、翻訳文が原文から動くことはなく、後日に出願人、特許権者が不利益を被ることは、まずないのではないかと考える。例えば、次のようなものは、誤記訂正して訳しても支障ないのではないか。

(例) “the first.....the second...” ⇒ 「コブシの・・・第2の・・・」 (×)
(→誤記がより深刻。正確な訳とも言えない)
⇒ 「第1の・・・第2の・・・」 (○)

結論を言えば、翻訳文の趣旨を尊重するとともに、出願人・特許権者の思わぬ不利益をも防ぐ趣旨から、そのままでは訳出できない誤記のうち、文脈から何の誤記かが明白なものであって、原文から動かない（意味が同一である）ことが明らかな訂正を除いて、新規事項の追加にならない誤記訂正も控える、という姿勢で良いのでは、と考える。

問い合わせた米国代理人も、翻訳文は正確であるべき、という考えであった。例えば、(i) 日本明細書で、ハッチングのない断面図があって、これに米国の基準に沿ってハッチングを付す場合や、(ii) 日本明細書で図1 (a)、(b) とあったものを、米国の基準に沿って Fig. 1A、Fig. 1B とする場合であっても、PCT翻訳文では修正せずに、予備補正で修正するよう勧めている。むやみに誤記訂正するのは控えるべき、と考える。

なお、意識でよい、という考えについて、ご参加の多くの先生方も同意見であったように思います。
(以上)