

## 機能的クレームについて

——今更聞けないシリーズ (5)——

井 桁 貞 一\*

**抄 録** 特許の権利範囲の解釈は特許請求の範囲の記載に基づいて定めるのが原則であるが、特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈には明細書の記載および図面を考慮すると特許法で定められている。特許請求の範囲に機能的記載を有する機能的クレームについて、権利範囲の解釈が如何に行われるのか解説し、あわせて、米国での取扱い、特許性の問題、および出願人としての留意事項について説明する。

### 目 次

1. はじめに
2. 機能的クレームの特許性について
3. 機能的クレームの権利範囲の解釈
4. 米国での機能的クレームの解釈
5. おわりに

## 1. はじめに

機能的クレームとは発明の特定を具体的な構成で表現するのではなく、機能で表現したクレーム或いはその構成要素の一部を機能で表現したクレームを意味する。

分かりやすい例で説明すると、子供の頃の遊具のパチンコをご存知と思う。これは大人の遊ぶパチンコではなく、Y字状の木の枝や金具にゴムひもを張り、小石などを挟んで飛ばすもので、危険なので現在はほとんど目にしない。このパチンコのクレームを作る際に、「Y字状の保持部材の両先端に、中央に小石の載置部を有するゴムを取り付けたことを特徴とするパチンコ。」というクレームを作ることが出来る。

これを「Y字状の保持部材の両先端に、弾を飛ばす手段を取り付けたことを特徴とするパチ

ンコ。」という表現（第1変形例）も可能であり、「Y字状の保持部材の両先端に、中央に弾の載置部を有する弾性体を取り付けたことを特徴とするパチンコ。」（第2変形例）という表現も可能である。

一般的に機能的クレームという場合、第1変形例が頭に浮かぶが、第2変形例も小石を弾、ゴムを弾性体と表現しており、これらは構成ととらえることも出来るが、機能的表現ということも出来る。

## 2. 機能的クレームの特許性について

特許請求の範囲（以下クレームという）の記載について、以前の特許法ではその発明の構成のみを書かなければならないと規定されていたが、平成6年に改正され、現在では「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」（特許法36条第5項）となっている。

クレームに以前は発明の構成を書くことが要求されていたのに対して、現在は発明が特定さ

\* 電気通信大学知的財産本部客員教授 弁理士  
Sadakazu IGETA

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れるのであれば、何を書いても良いということになっている。

クレームは出願人にとっては大切な権利範囲であるため、できるだけ広く書くべきであり、構成要件をできるだけ上位概念で表現することが必要である。そして、構成要件を上位概念化していった場合その最後に到達するのが機能的表現であるが、上位概念化していく場合、構成と機能の区別がつかなくなってくる。従って、機能は上位概念で表現した構成と考えることも出来るので、現行の記載条件と以前の特許法の記載条件と基本的には差がないと考える。

クレームの機能的記載に関する特許性の問題は、発明を特定するために構成をどこまで上位概念化してもよいかという問題に帰着する。従って、特許取得に際し機能的表現が認められる条件は、機能で表現したクレームに公知技術が含まれないことは当然であるが、出願時の技術的常識を参酌して明細書に記載されている発明の範囲を超えないことであると考えられる。

特許の取得に際して、日本の審査基準には認められない例として、次のような事例が示されている。

例1 請求項では、もたらされる結果（例えば所望のエネルギー効率の範囲）により発明を特定しようとするものにおいて、発明の詳細な説明には、特定の手段による発明の具体例しか記載されておらず、出願時の技術常識からみて、当業者が当該特定の教示を請求項の全範囲に拡張し一般化できると言えない場合。

例2 請求項においては、「活性Aを有するタンパク質をコードするDNA」と、機能のみで特定されたDNAが特許請求されているが、発明の詳細な説明又は図面には、活性Aを有するタンパク質をコードするDNAとして、一つの特定の塩基配列が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、該特定の塩基配列と類似性の低い塩基配列からなり、活

性Aを有するタンパク質をコードするDNAについてまで請求項に係る発明の範囲を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

このような基準から考えると、パチンコの例に示した第2変形例は特許性があるが、第1変形例は明細書に他の変形例を含まない限り開示内容を超えており特許性は厳しいと考えられる。

### 3. 機能的クレームの権利範囲の解釈

日本の特許法70条には、第1項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した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」と、第2項では、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」と規定されている。

すなわち、日本における権利範囲の解釈に当たっては、まず対象物が特許請求の範囲に記載されている各構成要件と文言上一致するかどうか検討するが、文言上一致していたとしても、特許法70条第2項による明細書及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載されている用語の解釈を行うことになり、このときにクレームの用語を広く表現した機能的クレームの権利範囲の解釈の問題が生じることになる。すなわち機能的に記載されている範囲が発明の詳細な説明で開示されたその発明の適切な範囲であるかどうかという解釈になり、これは開示内容、発明の技術思想、当時の技術水準などを考慮して判断される。

以下日本の判例にそって、どのように判断されるか説明する。

事例として、平成10年12月22日に判決された東京地裁平8(ワ)22124号の磁気媒体リーダー事件を取りあげる。この事例は機能的クレームの考え方を判示したものとして、これまでも解説されている<sup>1), 2)</sup>。

この事件は銀行のATM等で使用されている

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

通帳の磁気記録媒体の情報の読取り書込みを行う磁気媒体リーダーに関する実用新案権についての損害賠償請求事件で、この実用新案登録請求の範囲に記載されている機能的表現の解釈が争点になったものである。なお、この判例の権利は実用新案権であるが、特許権の場合も全く同様に判断されると考えてよい。

この考案は、通帳等がATMに挿入されると磁気記録部に磁気ヘッドが上昇し、読取り書込み等の操作が終了すると通帳の返却に邪魔にならないように磁気ヘッドが下がるような機構になっている磁気媒体リーダーに関するものであり、磁気ヘッドが磁気記録部の情報の読取り書込みを行うために、磁気ヘッドはレバーに回動自在に取り付けられている。このため従来は、磁気ヘッドが磁気記録媒体に傾斜した状態で接触することが多く、ヘッドを正常な状態にするために時間がかかるという欠点を有していた。この考案はこの問題を解決するために、磁気ヘッドが下降する場合に磁気ヘッドの回動を規制し、磁気ヘッドが記録媒体の読取り位置に来た場合に回動するようにしたものであり、この考案の実用新案登録請求の範囲は次のようになっている。

「磁気ヘッドを媒体に摺接走行させて情報の記録あるい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」。

この事件で、被告の製品は上記クレームと一

致する構成を有していたが、「回動規制手段」が本考案で説明されている機構と異なっており、この点が主な争点であった。

この事件の判決で以下の理由が示された。

「この「回動規制手段」という抽象的な文言で、本考案の機能ないし作用効果のみを表現しているものであって、本考案の目的およ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していない。このように、考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該実用新案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理念に反することになる。

したがって、実用新案登録請求の範囲がこのような表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、その記載に加えて明細書の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。

ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当業者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」

以上のような理由で、被告製品は実用新案権に非抵触で、原告敗訴の判決がなされた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この判決で示された見解が特許、実用新案における機能的クレームの解釈についての日本における一般的な解釈方法であると考えられる。すなわち、機能的記載部分については、その機能を有する構成であればすべて権利範囲に含まれるということではなく、一方、実施例に限定されるということでもなく、明細書に開示された技術思想の範囲内のものが含まれるということである。

上記判例と同趣旨の判例として、コインロッカー事件<sup>3)</sup>、ボールベアリング自動組立事件<sup>4)</sup>、揺動撰穀装置における縦傾斜自動調整装置事件<sup>5)</sup>など、同様の考え方が示されている。

#### 4. 米国での機能的クレームの解釈

米国特許法には機能的クレームについて、特別にその解釈方法が規定されている。このようなクレームはミーンズプラスファンクションクレームと言われ、米国特許法第112条の第6パラグラフには、「クレームの構成要素は、その構造、材料又は作用を明記することなく、特定の機能を達成するための手段又は工程として表現することが可能であり、このようなクレームは、明細書に記載されたそれと対応する構造、物質又は作用及びその均等物を含むものと解釈されなければならない。」と規定されている。

すなわち、米国特許法では機能クレームの権利範囲はその機能を果たす構成すべてではなく、明細書に示された実施例およびその均等物にしか及ばないことが明記されている。

機能的クレームについての権利範囲の考え方は基本的には日本と同じと思われるが、日本では法律の趣旨を考慮した解釈によって、明細書で開示された技術思想の範囲内となっているのに対し、米国では実施例と均等の範囲と明記されており、明細書で開示された技術思想の範囲と均等の範囲が多くの場合同じと思うが、著者には米国の方がより狭いように思われる。

#### 5. おわりに

以上検討してきたように、日本でも米国でも権利範囲を広げる目的でクレームを機能的に表現するだけでは意図した権利範囲は認められない。従ってクレームを機能的に記載する時はその機能を達成する具体例を多く明細書で開示する必要がある。

米国出願のクレーム作成においては、出来るだけミーンズプラスファンクション形式は避けるほうが好ましいと考える。どうしても避けられないときは、それをサポートする説明を十分する必要がある。

#### 注 記

- 1) 判例時報1674号, 152頁
- 2) 別冊ジュリスト170号, 142頁
- 3) 東京地裁昭和52年7月22日判決 昭和50年(ワ)第2564号
- 4) 東京高裁昭和53年12月20日判決 昭和51年(ネ)第783号
- 5) 名古屋地裁平成4年12月21日判決 昭和63年(ワ)第2711, 2712号

(原稿受領日 2008年1月21日)