

機能的クレームによる侵害を認めた事例

東京地裁 平成22年12月24日判決 平成21年(ワ)第34337号
特許権侵害差止等請求事件（魚掴み器事件）

岩 坪 哲*

抄 録 いわゆる機能的クレーム論とは、クレームが機能・作用的に記載されており明細書の開示を超えた独占権を求めるものとの理由で、明細書の発明ないし考案の詳細な説明に記載された範囲で限定解釈に付される解釈論である。機能的クレーム性が争われた事案に関連する一連の裁判例の特徴は、「実施例限定」あるいは「実施例から当業者が認識できる技術的思想」に技術的範囲を限定するクレーム解釈の下、結論として請求を棄却するものであった。しかるところ、本件は、従来の裁判例理論に沿ってクレーム文言に限定解釈を施しつつも特許権侵害の成立を認めたものであり、この種の事案では初めての認容事例と思われる。本稿では従来培われてきた機能的クレームに関する裁判例理論を分析して限定解釈の契機となる「機能的クレーム」の属性及びその場合の具体的解釈論を論じ、本判決の位置づけを明らかにする。併せて機能的クレームの技術的範囲と均等論における本質的部分との関係等、関連問題について私見を述べる¹⁾。

目 次

1. 緒 言
2. 事 案
 2. 1 概 要
 2. 2 争 点
 2. 3 当事者の主張
 2. 4 本件判決
3. 研 究
 3. 1 機能的クレームとは
 3. 2 機能的クレームの技術的範囲
 3. 3 実施例の再クレーム化
 3. 4 均等第1要件（本質的部分性）との関係
 3. 5 サポート要件との関係
 3. 6 結 語

掴み器に係る特許権侵害差止及び損害賠償請求事件である。レジャーの多様化と国民の健康志向により魚釣りは一大産業をなしているが、スポーツフィッシングで獲物の重量を測るのに一々取り外しをすると魚のぬめりで手を汚し、針外しの際に魚にダメージを与えるという課題があり、本件発明はこれを解決するというものである。

原被告は当業界の競合メーカーであって、技術を競い合っていたことが推認される²⁾。

2. 事 案

2. 1 概 要

対象特許(特許第4158990号)の特許請求は以下のとおりである(構成要件に分節, 下線筆者)。

* 弁護士・弁理士 Tetsu IWATSUBO

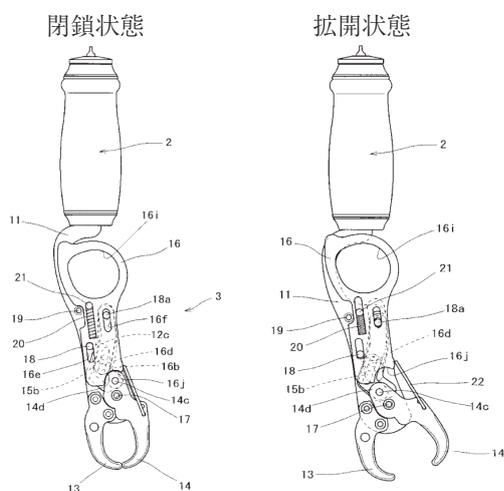
1. 緒 言

本件は、スポーツフィッシングに用いる、釣り上げた魚の体重測定可能な量り部を備えた魚

- A 先端基端方向に長い本体と、
- B 該本体先端部に設けられる固定歯と、
- C 本体先端部に基端部が揺動自在に支持され、先端が固定歯先端に突当てられて魚の口を掴むことができる可動歯と、
- D 本体に対して移動自在に設けられる操作体と、
- E 該操作体に設けられる指掛け部の強制移動操作により移動した該操作体を元姿勢に復帰させる復帰弾機とを備え、
- F 可動歯は、操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され、操作体の復帰弾機に抗する強制移動に伴い回動規制が解除されて可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するよう揺動する構成になっていることを特徴とする
- G 魚掴み器。

魚が釣れた場合に魚掴み器の操作体を引き上げ操作して可動歯を固定歯から拡開させ、魚の針掛かりしている口の下顎を挟むようにして固定歯、可動歯のいずれかを入れ、操作体を離すと（元姿勢の状態にすると）可動歯が揺動して閉じて下顎を両歯で挟持することになる³⁾。この状態で魚から針を外せば魚体を触ることなく針外しができ、魚にダメージを与えることがない、との効果を奏する。

実施例図面は下記のとおり。



実施例の説明、特に、固定歯と可動歯との回動の規制に関しては、明細書に以下の記載がある。

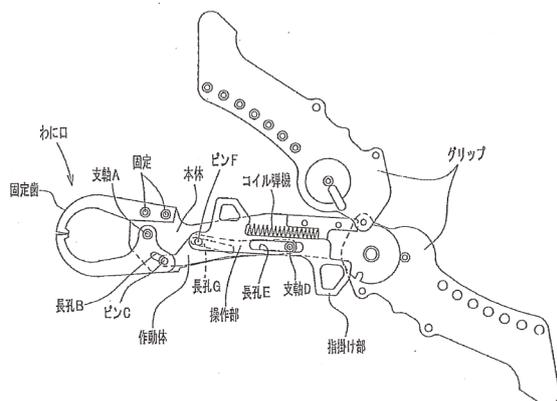
「挟持部3は、操作体16の未操作状態においては、復帰弾機20、22の付勢力を受けて操作体16が下側の未操作位置に位置し、可動歯14の先端が、固定歯13の先端に突き当たり当接する閉鎖姿勢となっているが、この未操作位置においては、…操作体16は、ピン18が長孔16eの上端位置に位置し、ピン18aが長孔16fの上端位置に位置し、…この姿勢では、作動体15は、ピン16dが作動体下側長孔15bの傾斜下端位置に位置することによって、…可動歯14側に位置することになり、このため可動歯14は、先端側が固定歯13側に揺動した挟持姿勢（閉鎖姿勢）となっている。そしてこの状態で固定歯14を無理に開こうとしたとき、ピン16dが固定歯13側に移動する方向の負荷を受けるが、その負荷方向は、作動体15を上側ピン18aを支点として左右方向固定歯13側に揺動しようとする負荷となり、これは突起16bが長孔12cを横切る方向の負荷であり、かつピン16dが下側長孔15bを横切る方向の負荷であり、さらに操作体16の下端縁に設けた円弧溝状のロック面16jに可動歯14の上縁部14dが入り込んでいて可動歯14が固定歯13から離間する方向の回動を規制しており、これらによって可動歯13の不用意な開放作動がなされるように防止できている。」

要するに、元姿勢（ホームポジション）においては、操作体に設けられた長孔にピンに係合しているが、該ピンは長孔の長手方向の移動のみ許容され交差方向（横切る方向）には負荷が掛かり移動できないため、これによって操作体の固定歯先端と可動歯先端との拡開が規制されるというものである。当該メカニズムと共に、実施例においては「操作体のロック面」と「可動歯の上縁」が嵌合することでも回動規制の効

果を發揮するとも記載されている。

一方、侵害対象製品の実施態様では、長孔とピンの係合による回動規制が行われるが、特許発明の実施例に見られる「操作体のロック面」と「可動歯の上縁」に該当する構成は存在しない。もっとも、「可動歯は、操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され、操作体の復帰弾機に抗する強制移動に伴い回動規制が解除されて可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開する」との構成要件Fの文言を額面通りのものと解釈すれば、これに該当するものであった。

侵害対象物件は下記のとおりである。



2.2 争点

本件の争点は、構成要件C（揺動）の解釈及び充足性、構成要件F（回動が規制され）の解釈及び充足性のほか、補正に係る新規事項追加禁止要件違反、進歩性欠如を理由とする104条の3の抗弁の成否であるが、本稿においては、機能的クレームの解釈という本稿の趣旨に沿って、以下、構成要件Fに焦点を当てて当事者の主張と本判決の判断を取り上げる。

2.3 当事者の主張

(1) 原告

1) クレーム解釈

本件発明における「回動規制」とは、操作体

が元姿勢に位置している状態では、可動歯の先端が固定歯の先端に突き当てられていて、可動歯が動かないことを意味する。この「回動規制」は、操作体が元姿勢に位置していること自体によるものであり、操作体を元姿勢から移動させると、「回動規制」が解除され、可動歯の先端が固定歯の先端から離間するべく、可動歯は揺動する。

2) 充足性

被告製品は、操作部が元姿勢にある時に、支軸Aを支点として揺動する可動歯を強制的に下方に拡開させようとする、可動歯に設けられた長孔Bが、上下方向に揺動しようとする。しかしながら、長孔Bに嵌合しているピンCが設けられた作動体は、その傾斜状の長孔Gに、操作部（これは、左右方向にしか移動しない）に設けられたピンFが係合し、上下方向の移動が規制される構成となっているため、可動歯の回動は、規制される。よって、構成要件Fを充足する。

(2) 被告

構成要件Fにおける「回動規制」とは、作用的、機能的な表現である。これを字義どおり見た場合、「操作体进行操作しないときは、可動歯が固定歯先端に突き当たった状態に回動が規制され、操作体进行操作して強制移動させると、回動規制が解除されて可動歯は拡張する」という作用、機能を有する機構はすべて構成要件Fを充足するとの解釈が可能となるが、上記解釈は明細書の発明の詳細な説明に開示された技術的事項の範囲を超えて特許権の効力を及ぼそうとするものであり、特許法36条6項1号に違反する。本件発明における「回動規制」のように、作用的、機能的なクレームであるために構成要件の記載が発明の詳細な説明の記載と比較して広範すぎる場合は、「回動規制」という構成要件を、発明の詳細な説明に開示された技術的事

項に合理的に限定して、特許発明の技術的範囲を解釈すべきである。そうすると、可動歯の回動を規制するための構成として本件明細書に開示されているものは、操作体16の下端縁に設けた円弧溝状のロック面16jに可動歯14の上縁部14dが入り込んでいて、可動歯が固定歯から離間する方向の回動を規制している構成であるから結局、本件発明における「回動規制」とはこのような構成を意味すると解するほかない。これに対し、被告製品では、操作部と可動歯とは、直接接触しておらず、操作部に円弧溝状のロック面16jも存在しない。よって、構成要件Fを充足しない。

2. 4 本決判決

(1) 「回動が規制されて」の機能的クレーム性

規制とは「…規律を立てて制限すること」を、「解除」とは、「とりのぞくこと。特別の処置をとりやめて、平常の状態に戻すこと」を、「回動」とは、「正逆方向に円運動すること」を、それぞれ意味するから、構成要件Fにおける「操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され」とは、「操作体が元姿勢に位置するときには可動歯の先端が固定歯の先端から離間する方向の回動（円運動）が規制（制限）される」ことを、「操作体の復帰弾機に抗する強制移動に伴い回動規制が解除されて可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するよう揺動する」とは、操作体を復帰弾機に抗して強制移動することにより、上記規制（制限）をとりやめ、「可動歯の先端を固定歯の先端から離間して拡開するよう揺動させる」ことを意味するものと認められる。もっとも、本件明細書の特許請求の範囲請求項1には、回動規制を達成するために必要な具体的な構成は明らかにされていない。このように特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的、作用的な表現を用いて記載されている

場合において、当該記載から直ちに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ことは、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発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず、相当でない。

(2) クレーム解釈

したがって、特許請求の範囲に上記のような機能的、作用的な表現が用いられている場合には、特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し、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発明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。

「本件発明の実施例においては、操作体16が未操作のときに可動歯14を無理に開こうとすると、操作体16に形成したロック面16jと可動歯14に形成した上縁部14dが当接していることで、操作体16に左方向の力が掛かるが、ピン18、18a、突起16bがそれぞれ対応する長孔の側部に当接しビス19が操作体16の左側面に当接することで操作体16の移動が阻止されていることが、可動歯16についての「回動規制」の具体的な技術内容であると認められる。なお、上記のとおり、上記実施例における「回動規制」は、ロック面16jと可動歯14の上縁部14dだけで実現できるものではなく、ピン18、18a、突起16bとそれぞれに対応する長孔の関連構成等も満たされて初めて実現されるものといえる」。

よって、「構成要件Fの「回動規制」の技術的意義は、復帰弾機の付勢力によらずに、ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成を採用し、操作体が元姿勢に位置していること自体によって、可動歯が動かないようにすることにある」。

(3) 充足性

被告製品は、作動体（又は中間片）が元姿勢に位置するとき、支軸Aを支点として揺動する可動歯に対してこれを強制的に拡開させるべく力を加えると、可動歯に設けた長孔Bが上下方向に揺動しようとするが、長孔Bに嵌合しているピンCが左端に設けられた作動体は、このとき左右方向にしか移動できない操作体に設けたピンFが作動体に設けた傾斜状の長孔Gに係合していることによって、その上下方向の移動が規制される構成となっているため、移動することはできず、可動歯は回動することができないものと認められる。被告製品における上記構成は、本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されたところの、操作体に左方向（固定歯向きの左方向）の力が掛かった際に、ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止することによって可動歯を動かないようにするという構成と、技術思想を同じくするものであると解され、当事者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて採用し得る範囲内の構成である。

よって、侵害対象製品は構成要件Fを充足する（侵害成立）と結論された。

3. 研究

3.1 機能的クレームとは

いわゆる機能的クレームの技術的範囲の解釈について触れた論稿は過去に多くのものが見られるが⁴⁾、限定解釈されるべき機能的クレームとは如何なるクレームか、という視点からの著述には接するところが少ない。

そこで、特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）が機能的クレームであるとの判断を契機として限定解釈が施された幾つかの事案の概要、説示に基づき、限定解釈されるべき「機能的クレーム」の属性について演繹的分析を試みたい。

① ベアリング組立装置事件⁵⁾

本件は機能的クレーム論の嚆矢となった事件として知られる⁶⁾。特許請求の範囲（要旨のみ記載、下線筆者）は以下のとおり。

A それぞれ異なる寸法範囲の中間部品を含む複数の供給手段

B 供給手段のうちの選んだ一つの寸法を比較して予定数の中間部品を選出する計測手段

C 内外部品の協力面の寸法を自動的に比較するため及び計測手段を制御するための検査手段

D 選出された中間部品と検査された内外両部品とを組み立てるために計測手段と協力する組立手段

とを備える内外の軸受環及び軸受のような協力する内外及び中間の部品を自動的に選択して組み立てる装置。

判旨は、「計測手段と協力する組立手段」という表現はきわめて機能的、抽象的であって、計測手段と組立手段とがいかなる態様で協力すれば、本件特許発明における「協力する」関係となりうるかは、特許請求の範囲の記載自体から知ることができないし、…本件特許発明の明細書中には、右の「協力する」ことの意味を直接明示した記載は存在しないことが認められる。また、「協力する」という言葉が本件特許発明の属する技術の分野において特定の技術的内容を指称する用語として理解され使用されていることを認めうる証拠もない」として、額面通りのクレーム解釈を否定する。

② 貸ロッカー事件⁷⁾

実用新案登録請求の範囲は以下のとおりである（下線筆者）。

A 鍵2の挿入により硬貨投入口8を開き、

B 鍵2の抜取りにより硬貨投入口8を閉じる、

C 遮蔽板9を設けた、

D 貸ロッカーの硬貨投入口開閉装置。

判旨は、「本件考案の実用新案登録請求の範囲に記載されているところは、鍵の挿入又は抜

取りより、貸ロッカーの効果投入口を開閉する装置を構成する課題の提示のみであるというべきである。すなわち、… 本件考案においては、右課題の解決のために鍵の挿入又は抜取りという手段及び遮蔽板という手段を具体的に挙げているので、右課題の解決を示しているかのように見られるが、右各手段についての表現は、抽象的であり、右各手段が具体的にいかなる中間的機構を有すれば、鍵の挿入又は抜取りという動作と遮蔽板の作動という動作とを連動させることができるかについては、実用新案登録請求の範囲の記載のみによっては知ることができないから、右のような抽象的な記載をもって、何ら右課題の解決を示したものであるということとはできない」として、額面通りのクレーム解釈を否定する。

③ 磁気媒体リーダー事件⁸⁾

実用新案登録請求の範囲は以下のとおり（下線筆者）。

- A 磁気ヘッドを媒体に摺接走行させて情報の記録或いは再生を行う磁気媒体リーダーにおいて、
- B 上記磁気ヘッドをレバーに回動自在に支持すると共に、
- C 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、
- D 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、
- E 上記磁気ヘッドと上記保持板との間に、
- F (a) 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、
(β) 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
- G 磁気媒体リーダー。

判旨は、「構成要件Fに係る実用新案登録請求の範囲のうち「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、」との記載は、「磁気ヘッドがホームポジション又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」という本件考案の目的そのものを記載したものにすぎず、「回動規制手段」という抽象的な文言によって、本件考案の磁気媒体リーダーが果たすべき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、額面通りのクレーム解釈を否定する。

④ 開き戸の地震時ロック方法事件⁹⁾

特許請求の範囲は以下のとおり（下線筆者）。

- A マグネットキャッチなしの開き戸において
- B 開き戸側でなく家具、吊り戸棚等の本体側の装置本体に可動な係止手段を設け、
- C 該係止手段が地震のゆれ力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する内付け地震時ロック装置を
- D 開き戸の自由端でない位置の家具、吊り戸棚等の天板下面に取り付け、
- E 前記係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれた前記ロック位置となる
- F 開き戸の地震時ロック方法。

判旨は、「被告は、本件各特許発明には機能的表現が用いられているから、その技術的範囲を本件実施例に限定して解釈すべきと主張する。たしかに、本件各特許発明に係る特許請求の範囲のうち、「係止手段が地震のゆれ力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」地震時ロック装置との記載（構成要件C）及び「使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれた」ロック位置との記載（構成要件E）は、いずれも具体的な構成ではなく、作用的、機能的な表現で記載されているものと認められ

る」として、額面通りのクレーム解釈を否定する。

⑤ 調理レンジ事件¹⁰⁾

特許請求の範囲は以下のとおり（下線筆者）。

- A レンジ室内を気密に保持し得るレンジ本体と、
- B レンジ室内に収容される調理材料を加熱する加熱手段と、
- C レンジ室内と連通されたレンジ室内の加圧及び減圧を繰り返す加減圧手段と
- D を備えた調理レンジ。

判旨は、特許請求の範囲において、加減圧手段は、「レンジ室内と連通されレンジ室内の加圧及び減圧を繰り返す加減圧手段」というように、加減圧という作用、機能面に着眼して抽象的に記載されているだけであって、加減圧手段の具体的な構成は明らかにされていない。このように、特許請求の範囲の発明の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合に、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成がすべてその技術的範囲に含まれるとすれば、明細書に開示されていない技術的思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねず、特許権に基づく独占権が当該特許発明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特許法の理念に反することになり、相当でない」として、額面通りのクレーム解釈を否定する。

これら①～⑤の裁判例から、「機能的クレーム」の幾つかの属性が導かれる。

- i 表現が抽象的であって特許請求の範囲自体からその意味合いを知ることが出来ない（ベアリング組立装置事件「協力する」）。
- ii 明細書中にその意味を直接明示した記載がない（ベアリング組立装置事件）。
- iii 課題の提示ないし願望を記載したにすぎない（貸ロッカー事件「硬貨投入口を開閉する」、磁気媒体リーダー事件「回動規制」）。

iv 装置の発明における機能的表現（開き戸地震時ロック方法事件「係止手段」、調理レンジ事件「加減圧手段」）。

以上のような文言（発明特定事項）を含むクレームについて額面通りのクレーム解釈が否定される傾向が看取される。特に、近時においては「回動を規制する」、「係止する」、「加減圧する」といった動作的表現（動名詞）を装置（物）の発明の特定事項に含める場合に限定解釈が働いている¹¹⁾。

もっとも、装置（物）の発明において動作的表現が含まれていることが直ちに限定解釈に向かう訳でない。明細書から、或いは語義そのものから意味合いが明確な発明特定事項（構成要件）は「機能的クレーム」との理由で限定解釈されないからである。例えば、ペン型注射器事件¹²⁾は、以下のように判示する。

「被告は、本件方法発明の構成要件である「ネジ機構により」との構成が機能的クレーム・抽象的クレームであり、本件特許発明の請求項4ないし7に記載されている装置の発明の技術的範囲に属する装置を用いて行う方法に限定して解釈すべきであると主張する。しかし、本件方法発明において「ネジ機構」との記載が意味するものは、多室シリンダアンプルの後側可動壁部材の押し込みについて、複数部材の回転方向の相対移動をネジ機構の螺合による動作によって直線方向の小さな動きに変換し、これによりピストンを静かにゆっくりと動かすためのものであることは、明細書の記載より明らかである」として、明細書或いは技術常識（当業者が理解する語義）からクレーム中の動作的表現（ねじ込む）が意味明瞭な場合であれば限定解釈は不要との基準を明らかにしている。機能的動作的表現を含む装置（物）の発明特定事項を含むからと言って短絡的に限定解釈に移行するわけではない。

問題は、前掲ベアリング組立装置事件が看破

しているとおりに、当業界で特定の技術的内容を指称する用語として理解され使用されてもいなければ、明細書中の定義¹³⁾もない場合である。平成6年法律第116号改正前の特許法36条5項は特許請求の範囲には発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載することを求めていたため、法律そのものがクレームにおける機能作用的記載に否定的であったが¹⁴⁾、上記法改正による発明特定事項主義の導入により請求項の記載が自由度を増した現在においても、限定解釈される「機能的クレーム」か否かの基準はクレーム文言のみでその物を想定できるか、という点に掛かっていると解すべきである。

特許・実用新案審査基準は、機能・特異性を含むクレームの明確性要件（特許法36条6項2号）適合性の判断基準につき「当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合には、発明に属する具体的な事物を理解することができず、通常、発明の範囲は明確とはいえない。しかしながら、想定できない場合であっても、当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された物発明を適切に特定することができないときは、想定できないことのみを理由に発明の範囲を不明確とすることは適当ではない」としている¹⁵⁾（下線筆者）。そうすると、この反対解釈として、当業者常識を考慮してその物を想定し得る場合とはクレーム中の機能的表現の意味を理解できる場合であるから、前掲ペン型注射器事件の説示に照らしても限定解釈の必要性は減少方向に傾くことになる。

なお、上記の分析はクレーム文言を見ただけで「機能的クレーム」と判断可能かとの視点からの試みであるが、前掲調理レンジ事件が「特許請求の範囲の発明の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合に、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成がすべてその技術的

範囲に含まれるとすれば、明細書に開示されていない技術的思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることに」なりかねないと警鐘を鳴らしているとおりに、機能的クレームとして限定解釈の対象となるかは、明細書（発明の詳細な説明）及び図面に開示された発明との距離によっても決まるべきものであるから、クレームと明細書との広狭に左右される事案毎の判断が必要であることは言うまでもない。

そこで本件事案を見るに、判決は、「本件明細書の特許請求の範囲請求項1には、回動規制を達成するために必要な具体的な構成は明らかにされていない（特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的、作用的な表現を用いて記載されている）」と判示し、クレームの記載によっては具体的な物を想定できないことを限定解釈の根拠としているところ、この判示に続けて「当該記載から直ちに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ことは、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発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず、相当でない」と述べているのは、明細書の開示を超えては技術的範囲を定めがたいことを暗に示すものである。

3. 2 機能的クレームの技術的範囲

特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）が機能的クレームに該当すると判断されたとして、次に、如何なる基準によってクレーム解釈（限定解釈）されることになるのか。

裁判例に現れた見解は大きく（A）実施例説と（B）技術的思想説に分けることができる。

前掲貸ロッカー事件は実施例説であり、「実用新案権の技術的範囲は、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないところ、本件考案は、その明細書の右のような抽象的な実用新案登録請

求の範囲の記載のみによっては、とうてい、その技術的範囲を定めることはできないものというべきである。そこで、本件考案の技術的範囲を定めるためには、右明細書の考案の詳細な説明の項及び図面の記載に従い、その記載のとおりの内容のものとして、限定して解されなければならない。したがって、本件考案の構成要件を具備した装置がすべて本件考案の技術的範囲内にあるものということとはできない」と判示する（下線筆者）。そのうえで、明細書に開示された唯一の実施例に従い、本件クレームは、（１）鍵２の挿入又は抜取りによって進退する作動棒６を設け、（２）作動棒６の一端が操作軸７の下のクランクアーム部７aに当接し、（３）操作軸７の上部は直角に折曲され、その先端はピン１３により軸着された遮蔽板９の突片１０に当接し、等の構成に限定解釈されなければならないとし、侵害対象物件は「操作軸７」を欠くから技術的範囲に属しないと結論した。

これに対し、前掲ベアリング組立装置事件は、「このような機能的、抽象的に表現されている構成要件は、その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から直ちには明瞭でない場合でも、明細書及び図面にその具体的な構成として、その作用とともに開示されているはずのものであり（もし、それが開示されていないとすれば、単に発明の課題を提示したにすぎないことになろう。）、その構成、作用により示されている具体的な技術的思想に基づいて、これを、明確な内容の構成のものとして解すべきものである。これは、本来、発明の詳細な説明には、その発明の目的、構成及び効果を記載し、かつ、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項を記載しなければならないものであり、また、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とは、矛盾してはならず、後者は前者の内容の説明として十分なものでなければならないことに徴して

も明らかである。したがって、本件特許発明における右の「計測手段と組立手段とが協力する」という構成要件の技術的な意味も、図面及び明細書全体の記載から、そこに如何なる特定の技術的思想が開示されているかを合理的に解釈して確定するほかはない」旨判示し（下線筆者）、「計測手段と協力する組立手段」として実施例の装置に開示する協力関係とは、「計測手段と組立手段の各作動が相互に規制され、いわば一対一の対応関係をもって作動するという不可分の関連性を有していることである」と限定解釈して、そのような不可分の関係を有さず計測手段と組立手段とが分離独立して作動する侵害対象物件は技術的範囲に属しないと結論した。

本判決以後の流れにおいて実施例説を採用するものは見当たらず、技術的思想説が一般論として実務通説を構築している¹⁶⁾。即ち、前掲磁気媒体リーダー事件は、「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」としたうえで、クレームがそのような記載である場合には「明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、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該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（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」とし（下線筆者）、明細書に開示された「回動規制手段」は「保持板及び磁気ヘッドホルダー

の双方に回動規制板を設け、その一方に係合部を、他方にピンを設けるという構成、並びに、保持板及び磁気ヘッドホルダーのいずれか一方に設けた回動固定板に係合部（筆者注：三角形の溝）を設け、他方にピンを固定するという構成」しかなく、それ以外の構成を示唆する記載もないところ、侵害対象物件はそのような構成を備えず技術的思想において明細書の開示と異なるとして請求を棄却した。

その後、例えば玩具銃事件¹⁷⁾は、「発明の詳細な説明及び図面も参酌し、これらに開示されている技術内容（これにより当業者が容易に実施し得る技術も含む）に限定して、特許請求の範囲の記載を解釈するのが相当である」とし、クレーム中の「空間部形成部材内におけるガス圧の低下に伴って位置が切り換えられ（る）」とは「コイルスプリングの付勢力の存在下において、空間部形成部材内のガス圧の低下を原因として摺動部材の位置が切り換えられる」と理解すべきであるとして該構成を備えない侵害対象物件を非侵害とした。

また、前掲開き戸の地震時ロック方法事件は「特許請求の範囲が作用的、機能的に記載されているからといって、明細書の発明の詳細な説明に開示された実施例のみに限定されると解すべきではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が認識し得る技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を定めるのが相当である」と判示し、明細書に開示されているところからは「少なくとも地震のゆれによって係止手段が自らロック位置に移動する構成であることを要する」として斯かる構成を備えない侵害対象物件は技術的範囲外と結論した。

このように、説示の方法においてこそ、「明細書に開示された構成から当業者が実施し得る構成」（磁気媒体リーダー事件）、「発明の詳細な説明や図面も参酌し、これらに開示されている技術内容（当業者が容易に実施し得る構成も

含む）」（玩具銃事件）、「発明の詳細な説明から当業者が認識し得る構成」（開き戸地震時のロック方法事件）といった微妙な差があれ、裁判例に共通するのは、機能的クレームの技術的範囲は実施例には限定されず、明細書に記載された具体的な技術的思想によって権利の幅を定めようという見解（技術的思想説）であり、この見解が定説をなしていると言って良い。

本稿の対象である東京地裁判決も、「特許請求の範囲に上記のような機能的、作用的な表現が用いられている場合には、特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し、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発明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」（下線筆者）として、技術的思想説の採用を明言している¹⁸⁾。

3. 3 実施例の再クレーム化

これまで見てきた技術的思想説を採用する各裁判例の具体的なクレーム解釈（限定解釈）の手法は、機能・特性以外の方法すなわち具体的構成による発明の特定を想定しうる分野の事案であることを前提に、クレームが明細書に開示された具体的構成を逸脱して著しく広い（機能的表現であるためにクレームだけでは物を想定し難い）場合に、当該具体的構成（実施例）には拘泥しないけれども、当該具体的構成（実施例）を出発点とし、そこから当業者の技術水準に基づいて導かれる（或いは上位概念化される）発明（技術的思想）をいわば再クレーム化し、再クレーム化された発明（技術的思想）の構成要件の属否によって侵害の成否を決する手法と総括できそうである。

即ち、ベアリング組立装置事件における「計測手段と組立手段の各動作が規制され、一対一の対応関係をもって作動するという不可分の関連性」、磁気媒体リーダー事件における「保持

板及び磁気ヘッドホルダーの双方に回動規制板を設け、その一方に係合部を、他方にピンを設ける構成」、玩具銃事件における「コイルスプリングの付勢力の存在下において、空間部形成部材内のガス圧の低下を原因として摺動部材の位置が切り換えられる構成」、開き戸の地震時ロック方法事件における「地震のゆれによって係止手段が自らロック位置に移動する構成」は、いずれも、実施例から抽出された技術的思想を再文言化して技術的範囲を決するクレーム解釈手法と評することが出来る。

この手法は、特許法70条2項が存在する以上、明細書又は図面の記載を考慮してクレーム文言の意義を解釈するのは当然であるとの法理¹⁹⁾とは一線を画するものであることに注意すべきである。機能的クレームにおける実施例の再クレーム化の手法は、あくまで、当業者が機能・作用(特性)でクレームされているために具体的な物を想定できない場合に、明細書に開示された実施例をベースとして想定できる範囲(明細書に開示された技術的思想として独占権の行使を許容してよいとの規範的評価が下される範囲)まで当該実施例中に開示された構成をクレームアップし直す作業であって、単なる用語の解釈ではないからである。

しかして、本稿が対象とする事案も実施例からの再クレーム化の手法を採用している。即ち、実施例においては操作体が未操作のときに可動歯を無理に開こうとした場合に掛かる操作体の左右方向に対する力をピンやビスと長孔とで操作体の移動を阻止するとの明細書における実施例の開示を前提に、「実施例における「回動規制」は、ロック面16jと可動歯14の上縁部14dだけで実現できるものではなく、ピン18、18a、突起16bとそれぞれに対応する長孔の関連構成等も満たされて初めて実現されるものといえる」とし、「構成要件Fの『回動規制』の技術的意義は、復帰弾機の付勢力によらずに、ピンや長

孔を用いて操作体の移動を阻止する構成を採用し、操作体が元姿勢に位置していること自体によって、可動歯が動かないようにすることにある」(下線筆者)と判示している。このクレーム解釈は、明細書に記載された実施例を上位概念化することによって、「回動が規制され」の文言を「操作体に設けられた長孔に、ピンが該長孔を横切る左右方向の負荷力がかかることにより(=ピンや長孔を用いて)操作体の移動を阻止し」と再クレーム化し直す手法を採用したのである。

その上で、侵害対象物件においても「操作体に左方向(固定歯向きの左方向)の力が掛かった際に、ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止することによって可動歯を動かないようにするという構成と、技術思想を同じくするものであると解され」として、構成要件Fを充足すると結論されたのは、再クレーム化されたところの「ピンが長孔を横切る方向に負荷力が掛かることで操作体の移動を阻止する」との発明特定事項(構成要件)を侵害対象物件が文言上充足するとの判断と評することが出来る²⁰⁾。

本事例から学ぶべき実務上の留意点として、権利者(原告)側が機能的クレーム故の限定解釈が必要との誹りを受けた場合には、①先ず、クレームの記載によっても具体的な物を想定することが出来ることを主張する(限定解釈の回避)、②次いで、仮に限定解釈されるとしても、技術的思想としてひと纏まりの構成を実施例から抽出(再クレーム化)し、侵害対象物件も当該構成を備えることを主張することである。

もとより、クレーム形成の段階で、物として想定できないとの36条6項2号の拒絶理由を受けない(しかし実施例レベルまでボトムダウンしたために不当に狭くなる事態に陥らない)クレーム形成に心がけることが重要であることは言うまでもない。

3. 4 均等第1要件（本質的部分性）との関係

ところで、ボールスプライン最高裁判決²¹⁾均等第1要件については、「差異説」（「本質的部分説」。文字通り特許請求の範囲に記載された構成と対象製品との異なる部分が特許発明の本質的部分ではないとの意味に解する²²⁾）と「技術的思想説」（置換された部分を含む対象製品が全体として特許発明の技術的範囲内にあることをいうと解する²³⁾）が存在する。近時においては差異説を批判し、均等第1要件にいう本質的部分とは、「最高裁判決の原案の起案に参与した三村元調査官がその解説で言うように、「技術思想という本質」を意味すると解釈すべきであり、侵害品が技術的思想を異にする場合には、均等侵害は成立しないから、結局、「異なる部分が本質的部分でないこと」は、「技術思想を異にしないこと」、いわば当然のことを意味するものと解釈せざるを得ない」と述べる塚原朋一知財高裁元所長の論稿にも接する²⁴⁾。

本質的部分をクレームに記載された発明特定事項の一部と解さず、明細書に開示された発明の本質的特徴とみる上記見解は、発明の詳細な説明及び図面全体の開示に基づき再クレーム化されたものを機能的クレームにおける「明細書の開示に基づき実施できる技術的思想」と解する見方と表裏の関係に立つ。

均等論においてはクレームの文言から外れる侵害対象物件が本質的部分において同一であるかのテストを、明細書に開示された技術的思想の本質から見るのに対し、機能的クレーム論では、抽象的で広すぎるクレームの限定原理としての技術的範囲の解釈を、明細書（発明の詳細な説明）に開示された技術的思想から見直すのである。そうすると、機能クレームにおける技術的範囲の幅も、一般論としては「（明細書に開示された）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²⁵⁾」によって決まることになる。

本稿が対象とする事案に本件に即して言えば、「ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止」する構成が明細書に具体的構成として開示された課題解決原理の特徴的部分である。機能的クレーム論理によって再クレーム化された技術的思想である移動阻止構成が、侵害対象物件が備わっていれば、他の部分において置換容易技術に置換されていても均等侵害が成立するとも解することができる。ただ、均等論における本質的部分の抽出においては明細書に記載されていない公知技術をも参酌して「当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探求して判断」するとの見解つまり明細書のみならず明細書記載外の先行技術や出願経過も参酌されるとの説が有力であり²⁶⁾、若しこの説に依るならば、機能的クレームにおける技術的思想の抽出に際しても何らかの影響があるかもしれない。この点に関しては更なる検討を進めたい。

3. 5 サポート要件との関係

明細書の開示に比して広すぎるクレームはサポート要件（特許法36条6項1号）違反を問われる可能性もある。出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない場合である²⁷⁾。

特許・実用新案審査基準では、例として、発明の詳細な説明の記載から把握できる課題は、自動車の速度超過防止のみであり、発明の詳細な説明からは、その解決手段として、自動車の速度上昇に伴いアクセルペダルを踏み込むのに要する力を積極的に大きくする機構のみが把握できるが、請求項には自動車の速度上昇に伴いアクセル手段を操作するのに要する力を可変とする操作力可変手段を設けたとしか規定されて

おらず、出願時の技術常識を考慮しても、速度上昇に伴い操作力が減少する場合には発明の課題が解決できないことが明らかであるため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合が挙げられている²⁸⁾。クレームが「操作力可変手段」という機能的作用的表現であるがゆえに機能的クレームであることを理由とする限定解釈の契機を孕むとともに、サポート要件違反に基づく無効原因を含む場合である。

クレームを額面通り解釈出来ず明細書に開示された具体的構成（技術的思想）に限定しなければならない事態は、サポート要件違反と表裏の関係に立つことは否めず、現に、前掲開き戸の地震時ロック方法事件ではサポート要件違反に基づく特許無効の抗弁も認められている。

本稿が対象とする事案では被告がサポート要件違反を主張していないため裁判所の判断は示されていないが、この点に関しては、「魚への係止は、指掛け部に指を掛けて引き上げることにより可動歯が開放作動し、この状態で魚の口に一方の歯を入れ指掛け部を離せば自動的に魚の口（下顎）を挟持する状態となって魚掴みができ、この結果、魚つかみ操作の操作性が向上」という発明が解決すべき課題との関係において、「回動規制（拡開・閉鎖）」という動作により魚体の掴み外し操作性が向上することを特許請求の範囲から読み取れることが出来る（課題が解決できることを当業者が理解できる程度に特許請求の範囲が記載されているからサポート要件に違反しない）ともいえそうである。

クレームと実施例とに広狭があることは別段機能的クレームだけの問題ではないから、機能的表現で特定された発明であっても課題が解決できることが理解できる限り一概にサポート要件不適合を結論するものではないと言えよう。機能的作用的表現のクレーム文言からでも技術常識に基づき当業者において課題が解決できる

ことを理解可能な場合はサポート要件に反しないと解したい。

3. 6 結 語

以上、本稿対象の事案を素材に機能的クレームにまつわる幾つかの論点について論じたが、現行36条5項の発明特定事項主義のもと自由なクレームが形成できると言っても明細書に開示された発明（技術的思想）との代償としてしか独占権を認めない法理は実務上定着しており、機能的クレームはその典型例である。

本判決例は、判断手法においては従来の裁判例と同様の明細書実施例からの再クレーム化という判断手法を採用している点で考え方としては一連の裁判例に沿ったものであるが、従来の裁判例では棄却判決が占めたのに対し、恐らく初めての認容例としては参照に値するものであり、訴訟戦略上或いは明細書作成上も示唆に富むところが多いと思われる。

注 記

- 1) 本稿執筆に際しては知財協関西E1コース自主研修会をチームリーダーとしてリードされたシスメックス株式会社竹原久人氏ほかメンバー及び受講者諸氏から示唆を受けた。
- 2) 本事案は原告勝訴後控訴審において和解が成立した模様である。特許紛争を継続するモチベーションを下げる要因がどちらにあったかは明らかではない。
- 3) いわば、操作しない元姿勢では閉じ、操作した状態では拡開するマジックハンドを逆相にし、魚掴みに用途限定した発明といえる。それゆえ、本事案ではマジックハンドに係る引用例に基づく進歩性欠如が主張された。
- 4) 相田義明「抽象的・機能的な表現を含むクレームの諸問題」知財管理51巻12号1846頁に2001年までに入手可能な論稿が網羅的に紹介されている。
- 5) 東京高裁昭和53年12月20日判決、判例タイムズ381号165頁、原審 東京地裁昭和51年3月17日判決

- 6) 後掲注8)の東京地裁平成10年12月22日判決(磁気媒体リーダー事件)と同じく故松本重敏博士が代理人を務められた事件である。松本博士の「いわゆる機能的クレームにかかる特許発明の保護範囲」(同、特許発明の保護範囲p.396(2000)有斐閣)を始めとする本論点に関する著作は実務のご経験に裏打ちされており学ぶところ実在大である。
- 7) 東京地裁昭和52年7月22日判決、無体集9巻2号24頁
- 8) 東京地裁平成10年12月22日判決、判例タイムズ991号230頁
- 9) 大阪地裁平成21年4月27日判決、平成20年(ワ)第4394号
- 10) 大阪地裁平成21年9月10日判決、平成19年(ワ)第16025号
- 11) 東京地裁昭和52年7月22日判決(貸ロッカー事件)や同平成10年12月22日判決(磁気媒体リーダー事件)が実用新案(物品の形状、構造又はその組合せに係る考案)の事件であることは、実用新案特有の事情として動作的表現が限定解釈の契機となることを意味しない。大阪地裁平成21年4月27日判決(開き戸の地震時ロック方法事件)、同平成21年9月10日判決(調理レンジ事件)は、歴とした特許侵害事件である。
- 12) 大阪地裁平成11年5月27日判決、判例時報1685号103頁
- 13) ここで言う定義はクレーム用語を特定の意味で用いる旨の、特許法施行規則24条様式第29〔備考〕8但し書きの定義であり、明細書に記載された課題、目的、最良の実施形態、作用効果或いは図面から解釈されるクレーム用語の意義解釈(特許法70条2項)ではない。
- 14) 吉藤幸朔、特許法概説(第9版増補版)、p.209(1992)有斐閣
- 15) 特許・実用新案審査基準第I部第1章2.2.2.1(6)①
- 16) 東京地裁昭和52年7月22日判決(貸ロッカー事件)が実施例説を採用したのは、当時の全部公知発明に関する実施例限定説が影響している。大阪高裁昭和51年2月10日判決無体集8巻1号85頁(金属編籠事件)は「無効審決の確定がない限り裁判所としては実用新案を有効として取扱わなければならないという原則、すなわち登録実用新案の保護と産業の発展との調和を図るためには、技術的範囲を実用新案公報に記載されている字義どおりの内容をもつものとして最も狭く限定して解釈するのが相当である」とする。額面通りの技術的範囲の主張を許さない請求棄却のための法理として実施例限定説が当時の流行であったというのは言い過ぎであろうか。
- 17) 東京地裁平成14年5月29日判決、平成12年(ワ)第11906号
- 18) 技術的思想説の捉え方について、means plus functionクレームがカバーするスコープに関する米国特許法112条第6パラグラフ(結合に係るクレーム中の要素は…特定の機能を達成するための手段又はステップとして表現することができる。そのようなクレームは明細書中に記載された構造、材料及びその均等物をカバーするものとして解釈されなければならない)を採用したとする見解(高林龍、標準特許法(4版)p.143(2011)有斐閣、同、「機能的クレームの解釈-磁気媒体リーダー事件」特許判例百選(第三版)p.143(2004)有斐閣)と、これを否定する見解(青柳吟子「抽象的・機能的に表現されたクレームについて」パテント64巻7号75頁(2011))があるが、明細書実施例から再クレーム化された範囲に技術的範囲が及ぶとの本稿の立場からすると、再クレームに対して侵害時置換容易技術まで及ぶと解釈することも、当業者が実施例から認識(実施)できる技術的思想に及ぶと解釈することも(前掲青柳、パテント68頁)も、結論において大差は無いと思われる。
- 19) 知財高裁平成18年9月28日判決(図形表示装置事件)平成18年(ネ)第10007号は「特許発明の技術的範囲の解釈は、特許請求の範囲の記載が一義的に明確であるか否かを問わず、発明の詳細な説明の記載等の記載を考慮してされるものである。特許請求の範囲の記載が一義的に明確であれば、特許発明の技術的範囲の解釈に当たって発明の詳細な説明の記載等の考慮は許されないとする控訴人の主張は、昭和60年…改正前の特許法36条4項及び5項(現行法36条4項1号及び6項1号)、並びに、特許法70条1項、2項の解釈を誤るものであって、主張自体失当である」と判示する。なお、前掲注18)の青柳論文(パテント64巻7号70頁)も同旨である。
- 20) ただ、筆者は本判決の説示及び結論に疑問を有している。判決は、「実施例における「回動規制」

は、ロック面16jと可動歯14の上縁部14dだけで実現できるものではなく、ピン18, 18a, 突起16bとそれぞれに対応する長孔の関連構成等も満たされて初めて実現される」と述べており(下線筆者)、「ロック面と可動歯による回動規制」は必須(補助的ではなく技術的前提)の構成と自認しているのではないと思われるからである。そうすると、ロック面と可動歯も再クレームされた必須構成要件となるべきで、この構成によって回動規制をしていない侵害対象物件は技術的範囲外との結論があり得たと考えるからである。

- 21) 最高裁平成10年2月24日判決民集52巻1号113頁
- 22) 西田美昭, 「侵害訴訟における均等の法理」, 新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法p.192 (2001) 青林書院
- 23) 三村量一, 最高裁判所判例解説民事篇平成10年度(上) p.141 (2001) 法曹会, 竹田稔, 知的財産権侵害要論 [特許・意匠・商標編] 5版p.150 (2007) 発明協会
- 24) 塚原朋一, 「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」 知財管理61巻12号1782頁
- 25) 東京地裁平成11年1月28日判決(徐放性ジクロフェナクナトリウム事件) 判例時報1657号109頁, 東京地裁平成12年3月23日判決(生海苔異物分離除去装置事件) 平成10年(ワ)第11453号等
- 26) 大阪地裁平成11年5月27日判決(ペン型注射器事件), 東京地裁平成12年3月23日判決(生海苔異物分離除去装置事件), 知財高裁平成23年3月28日判決(マンホール蓋事件) 平成22年(ネ)第10014号等。反対, 拙稿, 新・特許侵害訴訟の実務, p.132 (2001) 通商産業調査会, 嶋末和秀, 「均等論の推移と展望」 金融・商事判例1236号61頁
- 27) 知財高裁平成17年11月11日判決(偏光フィルム事件) 判例タイムズ1192号164頁・判例時報1911号164頁, 特許・実用新案審査基準第一部第1章2.2.1(3)③
- 28) 第I部第1章2.2.1.1.(4)例12

(原稿受領日 2012年3月1日)

