

中国における「機能的表現」の解釈について

国際第3委員会*

抄 録 中国における「請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴」の解釈については、2009年12月発表の司法解釈にて、米国におけるミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈と類似の解釈手法をとることが明文化された。しかしながら、日本国内においては、中国の裁判所における実際の運用に関する情報は少なく、日本企業が自社・他社の権利範囲を適切に判断することは引き続き難しい状況であるといえる。このような背景の下、本論説では、司法解釈前後の侵害訴訟および行政訴訟の裁判例の調査・分析結果を提供し、会員企業が中国の知財対応を行う際の実務への提言を行う。

目 次

1. はじめに
2. 2009年12月の司法解釈第4条
3. 調査・分析の観点
4. 調査方法
5. 調査・分析結果と実務への提言
 5. 1 「機能的表現」とされた文言
 5. 2 参照される明細書記載箇所
 5. 3 権利解釈手法
 5. 4 先行技術との対比における解釈
6. 事例紹介
 6. 1 事例1 「段ボール板製造装置事件」
 6. 2 事例2 「ミシン布送り装置事件」
 6. 3 事例3 「防火耐熱スクリーン事件」
 6. 4 事例4 「電光掲式バス停留所事件」
 6. 5 事例5 「電池ケース事件」
7. おわりに

1. はじめに

近年、世界経済における中国の重要性は増大しており、中国政府の政策の影響もあり、2011年の中国における特許出願数は日米を上回り世界一となった。更には、現地企業による模倣被害のみならず、中国の特許権による権利行使リスクも増大しており、中国にて事業を行う日本

企業にとって、中国の独特な法体系や実務運用を正しく理解し、適切な知財マネジメントを行うことは極めて重要である。

そこで、日本知的財産協会国際第3委員会では、2011年度より、中国の裁判例を調査・研究することで実務運用に対する理解を深め、中国で事業を行う会員企業の実務への提言を行う活動を開始した。

今年度は、2009年12月の司法解釈¹⁾にて明文化されたものの、日本国内においてはその後の実務運用実態に関する情報が少ない、「請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴」(以下、「機能的表現」と呼ぶ)の解釈に関する裁判例の調査・分析に取り組むこととした。

この「機能的表現」の解釈手法は、米国におけるミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈手法と類似しているが、運用次第では出願人の意図とは異なって解釈されるリスクがある。そのため、裁判例を調査・分析することで、裁判所での実務適用の実態を把握しておく

* 2012年度 The Third International Affairs Committee

ことが極めて有用であると判断し、本研究テーマを選択した。

なお、本稿は、2012年度国際第3委員会第3小委員会のメンバーである奈良亮介（小委員長 三井化学）、岩崎正幸（小委員長 富士フイルム）、佐橋哲也（日本電信電話）、毛利伸作（キヤノン）、藪田豊（アンリツ）、相澤和佳奈（三菱製紙）、熊坂晃（JFEテクノロジーサーチ）、小渡陽子（旭硝子）、鈴木由剛（シャープ）、鄭海松（カルソニックカンセイ）、豊崎祐一郎（NTTドコモ）、福味雅之（ブリヂストン）による検討をまとめたものである。

2. 2009年12月の司法解釈第4条

2009年12月28日、最高人民法院（中国における最高裁判所）より司法解釈が発表され、2010年1月1日より施行された。そのタイトル「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」から理解されるとおり、侵害訴訟に関する司法解釈であり、その内容は以下のとおりである。

「第4条 請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書および図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと均等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。」

この条文は、米国特許法（35.U.S.C.）112条(f)項の規定と類似しており、中国独特の考え方という訳ではない。

蛇足ながら、同じ司法解釈の第3条において、「第3条 人民法院は明細書や図面、特許請求の範囲における該当の請求項及び専利審査書類を用いて請求項を解釈することができる。明細書において請求項の用語について特別に定義されている場合には、その特別定義に従う。請求項の意味は、上述した方法を用いても明確にな

らない場合、参考書や教科書などの公知文献、および当該分野の一般的な技術者が持っている一般的な理解と結び付けて解釈することができる。」としており、中国における侵害訴訟時のクレーム解釈は、日本を含めた他国と同様の手法を採っているといえる。

一方、審査基準²⁾においては、「請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべての実施形態をカバーしていると理解すべきである。」とされており、「機能的表現」を文言どおり広く解釈することとしている。こちらも日本の審査基準と同じ考え方であり、中国独自の考え方という訳ではない。

以上のように、中国における「機能的表現」のクレーム解釈は、侵害訴訟時には司法解釈により米国と同様に明細書記載等に限定されて狭く解釈されるというルールになっている。

3. 調査・分析の観点

上述のように、司法解釈における侵害訴訟時の「機能的表現」のクレーム解釈手法は、米国と同様である。しかし、あくまでも想像の世界ではあるが、裁判所の運用次第では、例えば以下のようなことも起こりえると思われる。「構成要件Aの『紫外線吸収剤』は機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴である。したがって、裁判所は明細書および図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと均等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。イ号製品に含まれる紫外線吸収剤は、本件特許『実施例』に用いられている化合物と相違し、均等でもないから、イ号製品は本件特許権の技術的範囲には入らない。」

もちろん、このような議論は日本を含めた他国でも生じる余地はあるが、中国においては司法解釈が裁判所に対する拘束力を持つことから、このような判断（化学系の明細書構成を前

提とする場合、特許権者に厳しすぎる印象をもつ方が多いであろう)をされる確率が高いことも想定される。

このような背景から、本検討メンバーは、以下の4つの観点で裁判例を調査・分析し、中国の裁判所における実務運用の実態を把握することで、会員企業のクレーム解釈に役立つ情報を提供し、会員企業の実務への提言をすることを目的に、本テーマに取り組んだ。

観点①「機能的表現」とされる文言

例えば、「紫外線吸収剤」のような一般名称化していると思われる表現を含むのか。

観点②参照される明細書記載箇所

例えば、化学系の明細書で一般的な「実施例」(具体的な実験例であり、明細書に例示したもののごく一部に留まることが多い)に限定されることがあるか。

観点③権利解釈手法

特に「均等の実施方式」について、通常のクレーム解釈で議論される、「均等論」と同じか。

観点④先行技術との対比における解釈

司法解釈は侵害訴訟の場での技術的範囲の解釈に関するものであるが、有効性判断時の先行技術に対するクレーム範囲の解釈のことを明確に排除している訳ではない。行政訴訟で同様の限定解釈を議論している事例はないか。

4. 調査方法

インターネットより判決文原文をキーワード検索して抽出した。キーワード検索が可能であり、かつテキストデータが取得できる無料データベース(中国知識産権裁判文書網 <http://ipr.court.gov.cn/>、中国法院網 <http://www.chinacourt.org/>)を活用した。なお、いずれのデータベースもすべての裁判例が収録されているわけではないが、検索性や収録内容の両面で中国法院網が充実している。テキストデータが得られることで、機械翻訳(注:中→日よりも

中→英の方が読解容易なことも多い)を利用することができる。

本テーマでは、キーワードとして「機能性」、「機能性限定」又は「効果表述」を使用した。これらのキーワード検索でヒットしたのから、更に判決文を読み、特許又は実用新案に関するもので、かつ、機能的限定について争われていそうなものを抽出した。検索対象とした裁判例の期間は、中国知識産権裁判文書網では全期間(ヒットした中で最も古いものは2005年であった)、中国法院網ではヒット数が多すぎたため2009年以降とした。このようにして抽出された判決文は全部で51件に達した。その他に、検索ではヒットしなかったものの、他の論説³⁾に紹介されていた判例の判決文を4件収集した。

これらの55件の判決文を本検討メンバーで精査し、「機能的表現」について何らかの判断が示されているものを抽出した結果、最終的に12件の判決文を選別した。それらの内訳は民事訴訟(侵害訴訟)が10件、行政訴訟(審決取消訴訟)が2件である。また、特許に関するものは3件、実用新案に関するものは9件であった。なお、これらの判決文の中には、当事者が同一で一審/二審の関係にあるものが含まれている。

5. 調査・分析結果と実務への提言

5.1 「機能的表現」とされた文言

抽出した事例で裁判所が「機能的表現」とであると認定したものは、大きく二つに分類できる。

ひとつは、「上述の冠状歯車と布送り歯、中継歯車で組成された伝動機構が、外観上、縦向き配列を呈し、針から針板垂直面端の距離が縮小された」⁴⁾(後述の事例2参照)のように、いかにも機能や効果を文章で表現したものである。この類の表現としては、この他にも、「可動圧力プレートと駆動ろ過プレートが、各プレー

トが開閉できるように組み合わせられている」⁵⁾、「軸方向に前進する繊維を縦方向にジグザク軌道となるように導くための、経路内のガイド手段」⁶⁾、「バルブには本体と、密封と、出口の腔を有し、密封は第1位置と第2位置の間で変化することができ、第1位置の場合、液体が当該本体を流れ、第2位置の場合、当該密封によって、液体が本体を流れるのを阻止し、本願の特徴は、前記腔には、密封が第1位置に位置する時、出口側に向けて開口する第1腔と、密封が第2位置に位置する時、出口側に向けて開口するより小さい第2腔」⁷⁾、「指令読取装置が出力したアドレスオペランドとデータ内容とを受け取り、多機能保存器又はデータ保存器の読み取りを完成し、同時に割込み要求フラグの前処理操作を完成する」⁸⁾、「到着予報を表示する電子ディスプレイ」⁹⁾(後述の事例4参照)等が「機能的表現」と認定されていた。これらの表現が「機能的表現」と認定されることについては、異論のないところであろう。

もう一つは、「ドライ装置」のように、発現する機能+一般名詞で表現された、いわゆる「手段総称名称」¹⁰⁾も機能的とされているケースである。この類のものとしては、「防火隔熱」¹¹⁾(後述の事例3参照)、「段ボール成形装置」「糊付け装置」「引っ張り立て装置」「乾燥装置」「側面糊付け装置」「切断装置」「組立装置」「複合装置」「所定長さに切断する装置」¹²⁾(後述の事例1参照)、「レベルコンパレータ」¹³⁾、「一方向性浸透層」¹⁴⁾、「インターフェースモジュール」¹⁵⁾、「軽質多孔材料」「隔離層」¹⁶⁾「加强層」¹⁷⁾、「音声電磁波入力部」「音声電磁波復元回路」「音声出力部」¹⁸⁾、「スペーシング装置」¹⁹⁾(後述の事例5参照)等が「機能的表現」と認定された。

この「手段総称名称」が「機能的表現」と解釈されているという事実より、本研究に取り組みきっかけとなった「想像」が現実のものとなり得ることが確認できたことになる。日本など

他国の実務運用よりも「機能的表現」とされ得る範囲が広いように感じられ、会員企業はこの事実をまず知っておく必要がある。

なお、この「手段総称名称」を「機能的表現」と認定することについては、2012年に最高人民法院が以下の判断を示している¹²⁾。(事例1)

「機能または効果を用いて表現する技術特徴なら、すべて機能的特徴に属するわけではない。その理由は、同一技術分野において機能的記述は成熟技術の既定概念に用いられるケースが多数存在しているためである。例えば、「変圧器」、「拡大鏡」、「発動機」など、当該分野の技術者は、これらの概念が指している技術は如何に実現されたか、その基本構造の内容も熟知している。」

この最高人民法院の判断により、当業者が通常使うような「手段総称名称」が「機能的表現」と認定されることがないよう、ある程度の拘束力が働くことが予想される。(司法解釈と異なり法的拘束力はないが、最高人民法院の判断は下級審に対してそれなりに影響力をもつと考えられる)

なお、クレームに「機能的表現」とされ得る表現が含まれている場合であっても、構造的表現を併記することで「機能的表現」としての限定解釈が避けられた事例もあった¹¹⁾。(事例3)出願人の立場として、「機能的表現」と解釈されることを防ぐテクニックとして参考になる事例といえる。

5. 2 参照される明細書記載箇所

司法解釈の原文では、「具体实施方式」を参照することになっている。これは、中国における明細書の書式を表す用語でもあり、日本における「発明を実施するための形態」に相当する表現である。この点について、司法解釈前のJETRO報告²⁰⁾などでは、「機能的表現」の限定解釈に使われるのは「実施例」とされており、特に化学系で多く用いられる明細書構成(クレ

ームの構成要件ごとに「発明を実施するための形態」欄で多くの例示をした上で、「実施例」ではごく一部の実験例を示すに留める)を念頭におくと、過度な限定である印象を受ける。

残念ながら、今回調査した中には、化学系の事例はなく、化学系の明細書で限定解釈される場合の明細書の参照箇所を確認することはできなかった。ここは、引き続き今後の調査研究課題であるといえる。

一方、機械系的事例では、「図面」を参照箇所として限定解釈されたケースは複数あった⁴⁾、⁶⁾、⁷⁾、¹⁴⁾。(事例2等)しかし、例えば司法解釈後の事例2⁴⁾では、判決文では「実施態様」を参照したとされているが、明細書本文の記載がほとんどなく、参照するところが図面しかなかった事案であった。その他の事例(事例1等)⁷⁾、¹²⁾では図面に限らず明細書全体を参照していた。

今回の検討範囲では、明細書内に中間的概念が書いてあるにもかかわらず、ピンポイントの実施例で限定解釈されたケースはなかった。

また、興味深い事例もあった。事例4⁹⁾は、「機能的表現」の具体的態様が明細書に一切記載がなかった事例である。裁判所は「どんな実施態様でも非侵害」と判断した。これは司法解釈に沿った解釈(明細書記載の方式に限定)を適用した結論と解釈することができるであろう。実務者として、明細書サポートがない「機能的表現」に対して、無効審判等における記載不備主張以外に、侵害訴訟の場でのこのような解釈もあり得ることを知っておくことで、適切な実務運用に役立てることができると思われる。

これらの事実を踏まえた実務者の対応としては、出願人の立場では、明細書で説明するバリエーションを増やしておくことが求められるであろう。また、他者特許権の権利範囲解釈の観点では、図面や実施例(化学系)への限定解釈ではなく、明細書全体の記載が参照される前提

で対応することが求められるであろう。

5.3 権利解釈手法

(1) 司法解釈前後の解釈の変遷

2009年12月の司法解釈前後における、「機能的表現」の権利範囲解釈手法(文言どおり機能の有無で判断したか、明細書記載の具体例等に限定解釈したか)の変遷を整理した。

表1 「機能的表現」解釈の変遷

	文言解釈	限定解釈
司法解釈前	4	5
司法解釈後	0	2

このように、司法解釈前には、「機能的表現」の権利範囲解釈手法が統一されておらず、結果の予測が困難であった状況が改めて確認できた。

当然ながら、司法解釈後に文言どおり機能の有無で権利解釈された事例はなく、結果予測性は向上したと思われるが、まだまだ事例数が少なく、今後の裁判事例の蓄積により検証していくことが必要であろう。

(2) 「均等の実施方式」

「機能的表現」の解釈における「均等の実施方式」の適用要件については、司法解釈には明文化されていない。

一方、いわゆる「均等論」については、2001年の司法解釈により、「均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に同一の手段により、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果をもたらす、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても連想できる特徴を指す。」と明文化されている²¹⁾。

司法解釈後に判断された事例2⁴⁾について、本検討チームでは「機能的表現」の解釈における「均等」の範囲は、いわゆる「均等論」とほぼ同じ理由づけで判断されていると解釈した

が、断定することはできなかった。「機能的表現」を限定解釈する際の「均等の実施方式」の適用範囲を予測するには、今後の事例の蓄積が必要である。

5. 4 先行技術との対比における解釈

審査・審判での特許有効性議論において「機能的表現」を先行技術と対比する際に、その機能を有するもの全てがクレーム範囲内であるとして先行技術との対比を行うか（限定解釈なし）、明細書記載の態様のみをクレーム範囲として先行技術との対比を行うか（限定解釈あり）という疑問がある。この点、審査基準においては前者であることが明確であるが、裁判所がこの観点で司法解釈後に判断した事例は見つからず、今後の実務適用事例を待たなくてはならない状況である。

なお、司法解釈前の事例では、どちらの考え方も適用された事例があり、少なくとも司法解釈前の段階では、裁判所の判断が統一されていなかったことが確認できた。

事例5¹⁹⁾は行政訴訟の一審と二審で判断が分かれた事例である。一審では、審査基準を引用し、「機能的表現」を文言どおり解釈（明細書具体例への限定解釈なし）して特許無効と判断したが、二審では明細書具体例（図面）に限定解釈して先行技術との差異を認定し、特許維持と判断した。この二審判断は、米国における判断²²⁾と同様である。中国では登録後のクレーム訂正の自由度が極めて低い特殊性も考慮すると、二審判断は権利者保護の観点で合理的であるとの考え方もあろう。

実務者としては、事例5のように審査基準とは異なる判断がなされた事実を知ることにより、実務において自社有利な主張を展開することに役立てることが可能となると思われる。

6. 事例紹介

本論説にて紹介する事例の一覧表を次ページ表2に示す。

6. 1 事例1「段ボール板製造装置事件」

事件番号：(2009)民鑑字第567号

事件名：梁锦水与李昌众，上海欧纳包装制品有限公司专利侵权纠纷一案

事件種類：特許 民事訴訟

裁判所：最高人民法院

対象特許：CN1392045

観点：①「機能的表現」の認定指針，②参照される明細書記載箇所

(1) 事案の概要

本事案は、一審被告（以下「被告」とする。）の製造する装置が特許を侵害しているとして、一審原告（以下「原告」とする。）が損害賠償を求めて、上海市第二中级人民法院に（2005）沪二中民五（知）初字第165号を提訴した事案に関する。一審で訴えが認められなかった原告は、上海市高级人民法院に（2006）沪高民三（知）終字第48号を控訴した。二審でも訴えが認められなかった原告が再審請求し、最高人民法院が出した決定が、本決定（（2009）民鑑字第567号）である。

本決定では、二審における、「ハニカム複合段ボール板製造装置を構成するA～Iの構成装置が全て機能的特徴であり、機能的特徴は明細書の中に記載されている当該機能を実現する具体的な方法及びその均等な方法に限定すべきである。」旨の「機能的表現」に関する判断に対して、完全に正しいとは言えないとして、その判断について指針を示した。侵害の有無については二審の判断を支持した。

表2 本論説で紹介する裁判事例一覧

事例No.	事例1	事例2	事例3	事例4	事例5
本論説における名称(審級)	段ボール板製造装置事件(再審)	ミシン布送り装置事件(控訴審)	防火耐熱スクリーン事件(第一審)	電光掲示式バス停留所事件(控訴審)	電池ケース事件(第一審, 控訴審)
事件番号	(2009)民鑑字第567号	(2010)沪高民三(知)終字第11号	(2009)二中民初字第08543号	(2010)滬高民三(知)終字第89号	(2005)一中行初字第607号, (2006)高行終字第179号
事件名	梁錦水与李昌众, 上海欧纳包装制品有限公司专利侵权纠纷一案	日星縫纫机(上海)有限公司与启翔(针车)上海有限公司实用新型专利侵权纠纷一案	北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司诉北京德源快捷门窗厂侵犯发明专利权纠纷一案	上诉人曲声波因实用新型专利侵权纠纷一案	深圳市比克电池有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会专利行政纠纷案行政判决书, 深圳市比克电池有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会专利行政纠纷案行政裁定书
裁判所	最高人民法院	上海高級人民法院	北京市第二中级人民法院	上海市高级人民法院	北京市第一中级人民法院, 北京市高级人民法院
訴訟の種類	民事訴訟	民事訴訟	民事訴訟	民事訴訟	行政訴訟
権利の種類	特許権	実用新案権	特許権	実用新案権	特許権
公報番号, 発明(考案)の名称	CN1392045 「瓦楞蜂窝复合纸板的制造设备(ハニカム複合段ボール板製造装置)」	CNY2705477 「柱筒型縫纫机的送料装置(筒型ミシンの布送り装置)」	CN1101231C 「全耐火纤维复合防火隔热卷帘(耐火纖維複合防火隔热スクリーン)」	CN2694410Y 「多线路公交电子站牌(複数の路線バスのための電光掲示式バス停留所)」	CN1121726C 「電池外壳の製造方法(電池ケースの製造方法)」
観点	①「機能的表現」とされる文言(認定指針) ②参照される明細書の記載箇所	①「機能的表現」とされる文言 ②参照される明細書の記載箇所 ③権利解釈手法(均等の実施方式)	①「機能的表現」とされる文言(認定指針)	①「機能的表現」とされる文言 ②参照される明細書の記載箇所	①「機能的表現」とされる文言 ④先行技術との対比における解釈

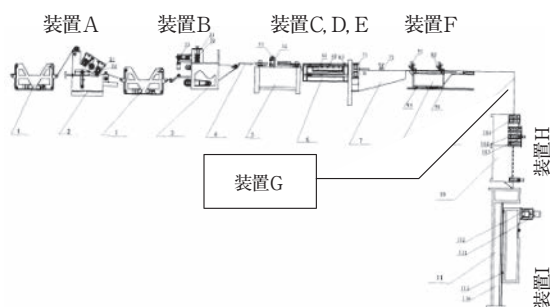


図1 事例1の図面

(2) 「機能的表現」とされた文言

本事案では、以下の表現が「機能的表現」であると判断された。

- A. 瓦楞成形装置(段ボール成形装置)
- B. 上胶分条装置(糊付け装置)
- C. 牽引竖条装置(引っ張り立て装置)
- D. 烘干装置(乾燥装置)

- E. 側面上胶装置(側面糊付け装置)
- F. 切割装置(切断装置)
- G. 拼板装置(組立装置)
- H. 复合装置(複合装置)
- I. 及定长切割装置(所定長さに切断する装置)

(3) 裁判所の判断および考察

1) 観点①「機能的表現」の認定指針

【裁判所の判断】

本決定では、「機能的表現」と判断する指針について以下のとおりに判示している。

「機能的な特徴」は、「構造的な特徴」に対して提出された概念であり、形式上においては、機能または効果を用いて表現する技術特徴である。しかし、機能または効果を用いて表現する

技術特徴なら、すべて機能的特徴に属するわけではない。その理由は、同一技術分野において機能的記述は成熟技術の既定概念に用いられるケースが多数存在しているためである。例えば、「変圧器」、「拡大鏡」、「発動機」など、当該分野の技術者は、これらの概念が指している技術は如何に実現されたか、その基本構造の内容も熟知している。本案専利に係る技術特徴A, B, C, D, E, F, G, H, Iについて、相応する装置の機能のみ記述され、具体的な構造を記述されていないという理由で、これらの技術特徴を一概に機能的特徴に認定した二審判決には、精密性が足りない。

【考 察】

本事案は、請求項の表現を「機能的表現」とであると判断する場合の指針を最高人民法院が示したものである。絶対的な拘束力はないものの、他の裁判所が判断する際の指針となることが想定されることから、機能的文言で規定した権利に係る権利範囲の解釈に関して極めて有益な情報を提供しているといえる。

決定書からの引用にあるように「機能または効果を用いて表現する技術特徴なら、すべて機能的特徴に属するわけではない。」としており、「『変圧器』、『拡大鏡』、『発動機』など、その概念が示す技術がどのように実現されるか、その基本機構はどうであるかを、当該分野の技術者が理解できる場合には、機能的特徴とはならない」旨を示している。但し、本決定では、装置A～Iが「機能的表現」とした二審の判断を具体的な判断過程を示すことなく認容している。最高人民法院のこの決定から想定される、「機能的表現」とであると判断する指針の中の「当業者が理解できる場合」の解釈は、日本の実務者感覚と一致しているとは言い難い。従って、「機能的表現」と判断する指針の中の「当業者が理解できる場合」に関する判断基準については、今後の判決例を引き続き確認していくことが必

要である。

一方で、前記判断基準が明確になるまでは、主張の根拠として本決定を活用することは、「機能的表現」の認定に関して争う際の1つの観点として検討に値するものと考ええる。

2) 観点② 参照された明細書記載箇所

【裁判所の判断】

一審では、請求項1における「機能的表現」を有する構成要件の技術的範囲を、請求項2～10に記載の具体的な構成に基づいて解釈し、イ号は側面糊付け装置(7)及び板組立装置(9)を有しないから非侵害と判断された。

一方、二審では、「機能的表現」を有する構成要件は、明細書に記載の当該機能を実現する実施方式とその同等方式(=均等)に限定すべきという考え方に基づいて判断された。具体的には、裁判所は、まずイ号が「機能的表現」を有する構成要件を有しているか否かを、明細書の各構成要件についての説明文(明細書本文)との対比に基づいて認定し、次いで、当該機能に係る、明細書本文に記載の構成の代替手段を有しているかどうかで均等の範囲であるか否かを認定した。この認定に基づき、イ号は側面糊付け装置(7)及び板組立装置(9)に加え、波状に成形させる成形装置(2)及び引っ張り立て装置(4)を有しないから非侵害と判断された。

これに対し、最高人民法院は、「機能的表現」を有する構成要件は、明細書に記載の実施方式とその同等方式によって限定すべきという二審の考え方に誤りはないと判断した。

【考 察】

最高人民法院は、司法解釈第4条を引用した上で上記二審の考え方を支持した。今後の侵害訴訟においても、「機能的表現」を有する構成要件は、明細書における発明の詳細な説明の記載(必ずしも図面のみには限定されない)に基づいて判断されると考えるのが妥当である。

6. 2 事例2「ミシン布送り装置事件」

事件番号：(2010) 沪高民三（知）終字第11号
事件名：日星缝纫机(上海)有限公司与启翔（针车）上海有限公司实用新型专利侵权纠纷一案
事件種類：実用新案 民事訴訟
裁判所：上海高級人民法院
対象実案番号：CNY2705477
観点：②参照される明細書記載箇所，③権利解釈手法（均等の実施方式）

(1) 事案の概要

一審原告（以下「原告」とする。）は、一審被告（以下「被告」とする。）が対象実用新案権を侵害しているとして、上海第二中級人民裁判所に（2009）沪二中民五（知）初字第67号民事（差し止め並びに損害賠償）を提訴した。この訴えが認容されたため、被告は、上海高級人民法院に（2010）沪高民三（知）終字第11号を控訴した。本判決は、この控訴審の判決である。

本判決では、対象実用新案において「機能的表現」を含むクレームが認定され、クレーム中の「機能的表現」を限定解釈し、被疑侵害品との差異を認定した上で、この機能的クレームの限定解釈における均等の実施方式の適用についても判示した。

(2) 機能的とされた表現

本事案では、以下の表現が「機能的表現」であると判断された。

“冠状歯車と布送り歯，中継歯車の伝動機構は，外観上において針と針板垂直面端の距離を縮小できる縦向き配列となっている”

(3) 裁判所の判断および考察

1) 観点② 参照される明細書記載箇所

【裁判所の判断】

参照された明細書記載箇所について，以下の

通り，判示している。

最高人民法院「専利権侵害紛争案件の審理に適用される法律に関する若干問題の解釈」第四条の規定は，以下のように規定した。「請求項における技術特徴が機能的または効果的に記述されている場合，人民法院は明細書及び図面において当該機能または効果に関して記載された具体的実施例及びその均等な実施例で，当該技術特徴の内容を確定すべきである。」

本案の専利明細書には，技術特徴Hを実現させる実施形態が一つしかない。それは，「冠状歯車の左側表面上の歯と中継歯車の右側下部の歯と噛み合，中継歯車の左側上部の歯と布送り歯の下部の歯と噛合う。」である。

【考察】

「機能的表現」の技術特徴について，明細書の発明の実施の形態（具体実施方式）部分には，「冠状歯車25と布送り歯10，中継歯車30等で組成された伝動機構は，外観上，縦向き配列を呈し，周知の技術の距離Bは約24mmであったが，本実用新案のこの部分の距離C（周知の技術の距離Aの約15mmに接近する）は約8.6mmに縮小されている。」という説明しかない。よって，裁判所は，図面を参酌して得られた三者の位置関係によって，「たった一つの実施形態」を認定したものと思われる。

機能的クレームの解釈手法は，判決中で最高人民法院の司法解釈を引用し，「機能的表現」と認定された発明特定事項に対応する効果の具体的な実施形態として，図面を結びつけて限定解釈を行っている。本件では，図面を参照して機能的クレームの解釈を行っているものの，図面を用いて過度の限定解釈（例えば，前記3つの歯車以外の他の部品が新たな限定事項として加えられて限定解釈される等）がなされた事例ではない。

とはいえ，「機能的表現」の構成要件以外の構成要件が必要以上に限定解釈されることも多

分に想定される。また、「機能的表現」は、明細書の発明の実施の形態及び図面に記載された具体的方式によって限定解釈される。よって、侵害訴訟を有利に戦うためには、これらの限定解釈に備えて、明細書の発明の実施の形態及び図面に、より多くの具体実施方式を記載することが望ましいと思われる。

【図5】 布送り機構の断面組合せ図

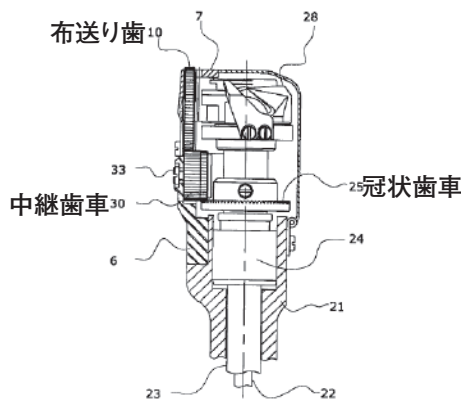


図2 事例2の図面

2) 観点③ 権利解釈手法 (均等の実施方式)

【裁判所の判断】

クレーム解釈 (均等の実施方式) について、以下の通り、判示している。

侵害と訴えられた製品の相応する技術特徴H 1は「冠状歯車の左側表面上の歯と中継歯車の右側上部の歯と噛合い、中継歯車の左側上部の歯と布送り歯の下部の歯と噛合う。」となっている。

侵害と訴えられた製品の相応する技術特徴H 1と本案専利の技術特徴Hの実施形態と比べ、均等な実施形態に該当する。

その理由は、当該分野の技術者にとって、技術特徴H 1は本案専利の技術特徴Hの具体的な実施形態と比べ、両者は冠状歯車と布送り歯、中継歯車より構成された伝動機構の「冠状歯車と布送り歯、中継歯車の伝動機構は、外観上に

おいて針と針板垂直面端の距離を縮小できる縦向き配列となっている。」という特徴における機能は同一或いは基本同一であり、これから生まれた技術効果も同一或いは基本同一である。かつ当該分野の技術者にとって、創造的な労働を行わなくても、技術特徴Hの具体的な実施形態から技術特徴H 1に連想することができる。

したがって、侵害と訴えられた製品の相応する技術特徴H 1は、本案の専利クレームの技術特徴Hの内容に属し、技術特徴H 1と技術特徴Hは、同一の技術特徴に属する。

【考察】

機能的クレームの限定解釈における均等の実施方式の適用について、2001年司法解釈の均等論の理由付けで判断されているようであるが、本件だけで断定することはできない。

また、均等論の各要件の充足性が判決に詳細に記載されていないため、本件をもってどの程度の範囲まで均等の実施方式であると認められるかを予見することは難しい。

しかし、本件のように対象部位の構成部品(歯車)が(基本的に)同一で、構成部品の配置構成が多少異なるものの、効果が(基本的に)同一である場合には、認容される可能性もある。

したがって、権利者側としては、まず「機能的クレーム」ではないと主張し、予備的に被疑侵害品は均等の実施方式の範囲であると主張する価値はあると考えられる。

6. 3 事例3 「防火耐熱スクリーン事件」

事件番号：(2009)二中民初字第08543号

事件名：北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司诉北京德源快捷门窗厂侵犯发明专利权纠纷一案

事件種類：特許 民事訴訟

裁判所：北京市第二中级人民法院

対象特許番号：CN1101231C

観点：①「機能的表現」の認定指針

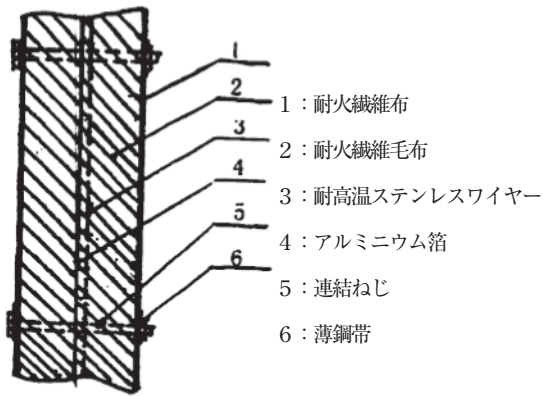


図3 事例3の図面

(1) 事案の概要

原告は被告製品が対象特許を侵害するとして、差し止めならびに損害賠償を求めた。本判決で被告は請求項1が防火隔熱の機能的限定特徴を有するので権利範囲の拡大解釈は不合理であり、明細書に記載された具体的な実施形態を考慮して限定的に解釈されるべきであると主張したが、裁判所は「防火隔熱」、「耐火」、「耐高温」等を含むとしても、機能特徴を用いて特許の保護範囲を限定しているものではないと判断し、この主張を退けて差し止めならびに損害賠償請求を認める判決を下した。

(2) 「機能的表現」が争われた文言

判決文の記載では、被告は請求項文言中の「防火隔熱」の文言を機能的な限定特徴であるとして、当該請求項の解釈の際に明細書に記載されている具体的な実施形態を考慮すべきと主張したのに対し、裁判官は、「防火隔熱」、「耐火」、「耐高温」等の内容が含まれていることが本事案の権利範囲の解釈においてどのように影響するかを判示した。対象特許の請求項の文言を示す。

「防火隔熱スクリーン用の耐火繊維複合シートであって、前記シートは多層の耐火繊維製品を複合縫製してなり、前記シートは、内部に増強用の耐高温ステンレスワイヤーまたはステンレスワイヤーロープを織り込んだ耐火繊維毛布

からなる芯と、該芯の両面を固定するための耐火繊維の糸からなる耐火繊維布と、その中にある金属アルミニウム箔層とを含むことを特徴とする。」

(3) 裁判所の判断と考察

1) 観点①「機能的表現」の認定指針

【裁判所の判断】

「関連規定によれば、請求項中に含まれた機能的に限定された技術特徴は、その機能を実現することのできる実施方式をカバーすると理解すべきである。機能的に限定された特徴を含む請求項は、その機能的限定に明細書のサポートがあるか否かを判断すべきである。本特許の請求項1には「防火隔熱」、「耐火」、「耐高温」等を含んでいるものの、機能的特徴を用いて特許の保護範囲を限定しているのではなく、相応の構成的特徴をもって記載しているから、明細書の関係内容を特許の保護範囲に組み入れるべきではない。」とした。

【考察】

被告は、原告が公証取得した製品は防煙壁であって、防火スクリーンではなく、その機能効果が対象発明の技術特徴と同一でも均等でもないと主張したが、上記理由によりこれを退けた。

本ケースでは、請求項に「多層の耐火繊維製品を複合縫製してなり、内部に増強用の耐高温ステンレスワイヤーまたはステンレスワイヤーロープを織り込んだ耐火繊維毛布からなる芯と、該芯の両面を固定するための耐火繊維の糸からなる耐火繊維布と、その中にある金属アルミニウム箔層とを含む」という内容で対象発明の各構成要素の具体的な構成（結合関係、位置関係、材質等）が記載されており、特許の保護範囲はこれらの記載で限定されているため、機能的な特徴によって発明を限定しているわけではなく、明細書の具体的実施例に権利範囲を限定しないことを判示したものと思われる。この判

示内容は、米国特許法112条（f）項の、「組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。」（下線は筆者による強調）の規定と調和的である。実務者の立場としては、機能的な特徴文言を使用した場合に、特許の保護範囲が具体的実施例に限定される懸念があるが、相応の構成的特徴によって請求項を記載して保護範囲を限定しておけば、この懸念を回避できる可能性があることは知っておくべきかと思われる。

6. 4 事例4「電光掲示式バス停留所事件」

事件番号：(2010)滬高民三（知）終字第89号
事件名：上诉人曲声波因实用新型专利侵权纠纷一案
事件種類：实用新型 民事訴訟
裁判所：上海市高级人民法院
対象特許番号：CN2694410Y
観点：②参照される明細書記載箇所

(1) 事案の概要

被疑侵害品を非侵害とする原審判断が、上級審である本控訴審においても維持された事例である。

具体的には、上诉人（原告）は“多线路公交电子站牌”（複数の路線バスのための電光掲示式バス停留所）について実案専利権を有する。上诉人は、被上诉人（被告）の製品の「到着予報を表示する電子ディスプレイ」という機能と、上诉人の実案専利権に係るそれとは完全に同一であり、当該実案専利権を侵害するものとして、差し止め及び損害賠償を請求した。

(2) 機能的とされた文言

本事案では、以下の文言が「機能的表現」であると判断された。

「到站预报电子显示屏（到着予報を表示する電子ディスプレイ）」

具体的には、最近接のバスが到着するまでの予測時間及びバス停留所からの距離等の情報を表示する、到着予報を行う電子ディスプレイを意味し、下記の構成図において、2で示される部材である。



図4 事例4の図面

(3) 裁判所の判断と考察

1) 観点② 参照される明細書記載箇所

【裁判所の判断】

判断の具体的内容は、次の①②③のとおりである。

①司法解釈第4条に基づき、請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書および図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない旨を説示。

②これを本件について見ると、明細書には、「到着予報を表示する電子ディスプレイ」における到着予報に関する具体的な実施方式が一切

記載されていない。したがって、上記司法解釈に基づいて「到着予報を表示する電子ディスプレイ」の内容を特定することができない。よって、本件請求の範囲も特定することができない。

③したがって、「被疑侵害品が如何なるものであっても侵害とは言えない」と判断された。

なお、上記のとおり、到着予報に関する具体的な実施方式が明細書に一切記載されていない。そのため、限定解釈のために参照された明細書の記載箇所は無いということになるが、明細書全体を参照した上で判断したともいえる。また、均等の適用の判断もなされていない。

【考 察】

最近接のバスが到着するまでの時間及びバス停留所からの距離等の情報を表示するために、単に「到着予報を行う電子ディスプレイ」と記載されており、そのために、「機能的表現」と判断されたものと推測される。明細書に具体的な態様の記載がない場合にこのような判断がなされたことについて納得感があり、出願時の明細書作成や係争時の主張等、実務に活かせる事例である。

6. 5 事例5「電池ケース事件」

事件番号：一審（2005）一中行初字第607号、

二審（2006）高行終字第179号

事件名：深圳市比克电池有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会专利行政纠纷案行政判决书，深圳市比克电池有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会专利行政纠纷案行政裁定书

事件種類：特許 行政訴訟

裁判所：一審 北京市第一中级人民法院、

二審 北京市高级人民法院

対象特許番号：CN1121726C

観点：④先行技術との対比における解釈

(1) 事件の概要

無効審判の特許維持決定に対して、行政訴訟

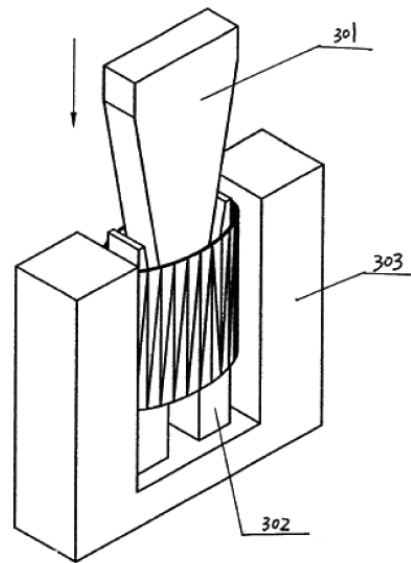


图3

図5 事例5の図面

を行い、一審は特許無効判決、二審は一審判決無効となり、一審と二審で判断が分かれた事例である。

先行技術との差異を判断する際の「機能的」クレーム解釈に関し、一審では審査基準を引用して本件の権利範囲を限定解釈せず、特許無効と判断し、二審では明細書具体例（図面）に限定解釈して先行技術との差異を認定し、新規性を有すると判断したものである。

(2) 機能的とされた表現

「位置リミット装置」

図5の303の部分が対象

(3) 裁判所の判断と考察

1) 観点④ 先行技術との対比における解釈

【裁判所の判断】

①一審の判断

本案の重点は、如何に本案特許の請求項1により限定された「位置リミット装置」の定義を理解することである。

中国專利法第五十六条第一項では「發明または實用新案專利權の保護範圍は、その請求項の

内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。」と規定し、当該規定によると、本案専利請求項1の保護範囲を確定する際に、請求項に記載された文字の意義に基づき理解すべき、明細書と図面は、請求項の理解を促進するために用いることができるが、請求項を限定することに使用してはいけない。請求項1により限定された「位置リミット装置」は、文字からみれば機能的限定に属する。明細書と図面の内容によって、その主な機能は、スライドの移動限界位置を限定することが分かる。

以上の理由に基づき、被告より請求項1の「位置リミット装置」をU型固定構造に解釈した行為に事実と法律根拠がない。本院は支持しない。

「審査指南」における「請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴については、前記機能を実施できる全ての実施形態をカバーしていると理解すべきである。」という規定によって、「位置リミット装置」については、スライドの移動限界位置の限定を実現できる全ての装置と理解すべきである。当該分野の一般技術者にとって、スライドの移動限界位置を限定する方法はいろいろある。固定部品または移動部品を通じてリミット機能を実現することができる。具体的な構造形態にも多数な可能性が存在している。したがって、被告は、当該「位置リミット装置」を下部金型におけるひとつの「固定部分」として解釈し、且つ本案専利の明細書と図面を用いて、更に「位置リミット装置」を「U型構造の固定構造」として解釈した。この行為自体は、明細書と図面を用いて請求項の内容を解釈することではなく、明細書と図面を用いて請求項の内容を限定することになったため、専利法及び「審査指南」の関連規定に違反した。

②二審の判断

本院は、発明専利の保護範囲はクレームの内容に基づき確定すべきと認識している。明細書

と図面はクレームの解釈に用いることができる。クレームの中の機能的な限定特徴に対する解釈は、明細書に記載された当該機能を実現させる具体的な形態により制限され、いかなる当該機能を実現させることができる形態を全部含めるといふように解釈されるべきではない。

(中略) 本専利明細書の図面には楕円形のパイプを正方形のパイプに形成する際使用した金型と形成状況が記載されている。本専利明細書の図面に記載している「位置リミット装置」の形状は、すなわち「U型構造の固定構造」である。深セン比克電池会社(以下「比克電池会社」と略称)より提出された添付ファイルB2すなわち特開平6-333541A号日本公開特許公報には、筒状基材の形成が完了した後に、中心照準フレームと「スライドカム」により挟まれて成形した長方形のバッテリーケースにおける短辺側面の両面を開示しており、その中に公開したのは「スライドカム」であり、「U型構造の固定構造」ではなかった。したがって、一審法院の「添付ファイルB2が本特許請求項1に記載したすべての技術特徴を公開し、本専利請求項1は新規性を有していない」という認定に誤りがあると判断した。

【考 察】

先行技術に対する新規性・進歩性を判断するに当たり、「機能的表現」で記載されたクレームは限定解釈されるべきかどうかについて、異なる判断がなされた。一審の中級裁判所では限定解釈を行わず、二審の北京高級裁判所では限定解釈を行っている。

審査時における「機能的表現」の解釈に関しては、日本を始めとして審査時には限定解釈を行わない国が多いが、米国では米国特許法第112条(f)項に基づく解釈として審査時に限定解釈が行われることがある²²⁾。一審の判断は日本の実務と同様であり、二審の判断は米国に近い。

中国では登録後のクレーム訂正の自由度が極めて低い特殊性を考慮すると、明細書記載の実施例が先行技術と異なる場合には限定解釈の主張を行うことにより権利維持可能なことから、二審判断が権利者保護の観点で合理的であるとの考え方もあろう。

本件は2009年12月司法解釈前に出された判断であることから、司法解釈後にどのような判断がなされるか、今後も注視していく必要がある。

7. おわりに

本稿では、「機能的表現」のクレーム解釈に関する裁判例調査・分析結果の提供と、実務への提言について報告した。

中国は判例法を採用しておらず、裁判例はあくまでも個別事案の判断として扱われ、後に続く裁判結果を拘束するものではない。しかしながら、実際の裁判例に関する情報は、訴訟結果の予測までは難しいにしても、訴訟にいたるまでの交渉過程での主張をサポートする情報として活用する価値は高いであろう。

本稿が会員企業の中国進出の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20091228.pdf> (参照日：2013年4月15日)
- 2) 「審査指南」
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf> (参照日：2013年4月15日)
なお、中国では審査指南と呼ばれるが、本稿では中国特許実務における各用語を、対応する日本実務での呼称と同じ表記とした。「無効審判」「決定」等も同様。ただし、裁判所判決文の和訳部分を除く。

- 3) 熊延峰ら
<http://www.cpt.cn/uploadfiles/20120420153438363.Pdf> (中国語) (参照日：2013年4月15日)
<http://www.cpt.cn/uploadfiles/20120420154302753.Pdf> (英語) (参照日：2013年4月15日)
- 4) (2010) 沪高民三(知) 終字第11号
- 5) (2010) 冀民三終字第23号
- 6) (2009) 苏民三終字第0034号
- 7) 一番は (2009) 一中民初字第1966号 二審は (2010) 高民終字第2469号
- 8) (2010) 一中知行初字第1939号
- 9) (2010) 滬高民三(知) 終字第89号
- 10) 劉立平 “中国での「機能的表現」の取り扱い実務について”
パテント, Vol.56, No.11, pp.21~25 (2003)
- 11) (2009) 二中民初字第08543号
- 12) (2009) 民鑑字第567号
本稿とは直接の関係はないが、本事例においては、「機能的表現」とは別に、「均等論」について興味深い判断が示されている。「装置」のクレームを人手による作業で実施している場合であっても、均等論の余地はあるとのこと。
- 13) (2008) 二中民初字第14116号
- 14) (2006) 高民終字第367号
- 15) (2009) 沪高民三(知) 終字第13号
- 16) (2008) 二中民初字第120号
- 17) (2008) 高民終字第1165号
なお、17)は16)の二審である。
- 18) (2009) 二中民初字第07987号
- 19) (2005) 一中行初字第607号
二審は (2006) 高行終字第00179号
- 20) 特許権の権利解釈にかかる日中比較調査報告書
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/pdf/report_201003_2.pdf (参照日：2013年4月15日)
- 21) 最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20010622.pdf> (参照日：2013年4月15日)
- 22) 米国特許法第112条審査ガイドライン (2011年)
<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-02-09/pdf/2011-2841.pdf> (参照日：2013年4月15日)

(原稿受領日 2013年9月6日)