

侵害訴訟における近年のクレーム解釈に関する研究

——特に機能的クレームについて——

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 特許権侵害訴訟におけるクレームの解釈はその結果を決定付ける重要なポイントとなるが、「機能的に表現され、当該機能を達成するために必要な具体的構成が明らかにされていないクレーム」の技術的範囲を判断することに、実務上、迷いが生じることが多い。そこで、本稿では、「いわゆる機能的クレームである」と判示された近年の裁判例から「機能的クレーム」の解釈の判断フローを検討し、特許権者及び第三者にとって訴訟の予測性・予見性を高める方策について提言する。

目 次

1. はじめに
2. これまでの裁判所における機能的クレームの解釈
3. 近年の裁判例
 3. 1 【事例1】端面加工装置事件
 3. 2 【事例2】パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件
 3. 3 【事例3】地震時ロック方法事件
 3. 4 【事例4】魚掴み器事件
 3. 5 【事例5】シートカッター事件
4. 機能的クレーム解釈に基づく充足性の判断フロー
5. 実務者への提言
 5. 1 特許権者への提言
 5. 2 出願人への提言
 5. 3 第三者（被疑侵害者）への提言
6. 終わりに

1. はじめに

まず、本稿では機能的クレームを「機能的に表現され、当該機能を達成するために必要な具体的構成が明らかにされていないクレーム^{1), 2)}」と定義することにする。クレームの解釈が争わ

れた裁判例は数多くあるが、裁判官が「いわゆる機能的クレームである」と明言したうえで判示した裁判例はわずかであり、それら裁判例も限られた分野に関するもので、そのほとんどは機械や構造物に関する発明を対象としているものであった。

特許権侵害訴訟事件に関する裁判例を概観してみると、近年まで「いわゆる機能的クレームである」と明言したうえで判示された場合、ほぼ特許権者側が敗訴している傾向があった。ところが、近年になって「いわゆる機能的クレームである」と明言したうえで、特許権者が勝訴する裁判例が見受けられるようになってきた。

特許権者が敗訴している裁判例では、機能的クレームに係る発明の技術的範囲は明細書に記載の実施形態に限定的に解釈されるという傾向が高かったため、実務者には機能的クレームは実施形態に限定的に解釈されるという認識があったようにも思われる。しかし、このような認識についての有識者等による「一般的なクレーム

* 2014年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

解釈と何ら変わるものではない」という指摘^{3)~5)}や、特許権者が勝訴する裁判例に鑑みると、機能的クレームの解釈について正確に認識する必要があると考える。

そこで、「いわゆる機能的クレームである」と判示された近年の裁判例を検討し、特許権者及び第三者にとって訴訟の予測性・予見性を高める方策をまとめた。

本稿は、2014年度特許第2委員会の下萩原勉委員長（日立製作所）、田中修委員長代理（リコー）をはじめ、同委員会第4小委員会のメンバーである河瀬博之（小委員長 中外製薬）、田中修（小委員長補佐 リコー）、渡邊和良（小委員長補佐 富士通ゼネラル）、沖津信一（小委員長補佐 セイコーインスツル）、磯田伸治（JSR）、小酒井隆士（キリン）、大木祐二（協和発酵キリン）、勝地浩基（ダイソー）、小西逸人（コニカミノルタ）、武藤広晃（ニデック）、大石公崇（ジヤトコ）、谷原慶一（エヌ・ティ・ティ・データ）の執筆によるものである。

2. これまでの裁判所における機能的クレームの解釈

機能的クレームの解釈を考えるうえで重要な裁判例として、ボールベアリング自動組立装置事件¹⁾、磁気媒体リーダー事件²⁾を挙げることができる。磁気媒体リーダー事件では、明細書に開示された具体的な構成に示されている技術的思想に基づいて発明・考案の技術的範囲を確定すべきであるが、このことは発明・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、明細書の記載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と判示した。すなわち、機能的クレームだからといって、発明・考案の技術的範囲を明細書に記載の実施例に限定して解釈するわけではなく、あくまで明細書に開示されている技術的思想に基づいて判断することを示して

いる。

機能的クレームの解釈が争われた事件のほとんどは上記の考え方を基礎としているものの、その多くは結果として発明の技術的範囲が明細書に記載の実施例に限定した範囲に留まっている⁶⁾。

3. 近年の裁判例

本稿では、まず、近年の機能的クレームの解釈に関する裁判所の判断を概観するという観点から、平成22年（2010年）5月1日から平成26年（2014年）10月30日までの知財事件から、機能的クレームの解釈が争点となった裁判例を抽出して検討を行った。その中から興味深い5件それぞれにおいて裁判所が判示した事項である「機能的クレームの言及」、「クレームの機能的表現」、「（明細書に記載された）実施形態」、「被告製品」、「課題解決原理」、「実施し得るに関する言及」について表1を「付録」（<http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/chizai/furoku.html>）にまとめるとともに、各裁判例について概要を説明する。

なお、裁判所が判示した上記項目「課題解決原理」とは、“特許発明の課題を解決するための作用及びそれによって奏される効果（実施例の構成がどのような作用で効果を生み出したかという【原因と結果の関係】）”に相当するものであり、上記項目「実施し得るに関する言及」の「実施し得る」とは、“出願時の技術常識によって当業者にとって明細書に記載されているに等しいと認識できる技術事項”に相当するものである。また、本稿では、明細書における「実施形態」と「実施例」とを区別し、“発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態”を記載したものを「実施形態」とし、“必要があるときは、これを具体的に示した実施例”を記載したものを「実施例」とする⁷⁾。

3. 1 【事例 1】 端面加工装置事件

知財高判平成26年4月8日・平成25(ネ)10107号 [原審：東京地判平成25年10月31日・平成24(ワ)3817号]

(1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「端面加工装置」とする特許第4354006号を有する原告が、被告製品が原告の特許権に係る発明の技術的範囲に属し、その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して、被告製品の製造、貸渡し等の差止め及び廃棄を求めた事件である。

(2) 発明の概要

本発明は、母材 (Mf) を貫通しナット (2) によって固定化されたトルシア型高力ボルト (トルシアボルト) (1) の破断面に生じたバリを除去する技術に関する。即ち、本発明はボルト端面のバリの除去用工具の回転機構 (10) によってバリを確実に除去し、かつ円筒状のフード部の金属粉収集機構 (構成要件E) によって金属粉が飛散しないようにする端面加工装置を提供している。本件において争点となった機能的クレームは請求項1の構成要件E「その円筒状のフード部は金属粉収集機構 (12H) を有しており、」である。

本発明における金属粉収集機構としては、図1 (a) のフード部 (12)、図1 (b) のベローズ120などによって、受動的に金属粉の拡散を防止する機構が実施形態として開示されており、その他に能動的な金属粉収集機構として、空気排出システムや磁力を用いた機構が実施形態として開示されている。

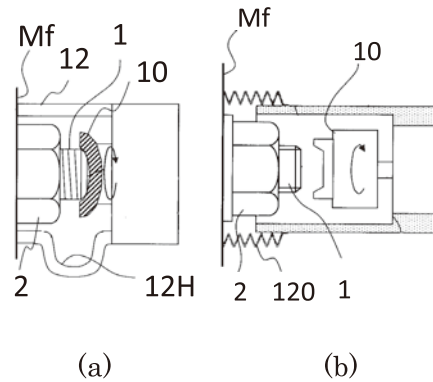


図1 本件発明

(3) 被告製品及び争点

被告製品は、図2の機構を有するものであり、本発明の請求項1の構成要件E以外の構成要件を充足している。

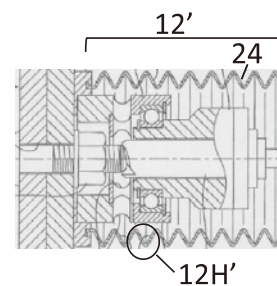


図2 被告製品

原告は、本件明細書には、『本件発明の金属粉収集機構の実施形態として…凹部12Hが図示され (図1 (a)), …また、本件明細書中の第5実施形態の記載には…ベローズ120 (図1 (b)) の内面の凹部は金属粉収集機構を示している。被告製品の専用刃 (バリ除去用工具) により切削加工されたトルシア形高力ボルトの切削屑は、フード部 (12') を構成する蛇腹状のカバー (24) の内面の凹部 (12H') に収容される。以上によれば、被告製品の凹部 (12H') は構成要件Eの「金属粉収集機構 (12H)」に当たり、被告製品は構成要件Eを充足する』と主張した。

被告は、使用される状態によっては凹部には金属粉は収集されないから、被告製品の凹部

(12H')は「金属粉収集機構(12H)」に当たらないと主張した。

なお、原審では、特許法36条6項1号所定のいわゆるサポート要件を欠くという無効理由が主張されたが、原審判決では、上記主張は退けられた。

(4) 裁判所の判断

原審判決では、『本件特許の特許請求の範囲には、構成要件Eとして単に「金属粉収集機構」と記載されており、その文言上は、バリ除去用工具がトルシアボルトの破断面に生じたバリを除去する際に発生する金属粉を収集する機能を有する構造であれば足り、その構成に格別の限定はないといえることができる。また、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、本件発明は、金属粉が装置外部に拡散することを防止できる効果を有するものであれば、「金属粉収集機構」に当たるとみるのが可能である。』としている。また、原審判決は、『特許請求の範囲の「金属粉収集機構」という上記文言は、発明の構成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり、いわゆる機能的クレームに当たる…本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構成を参酌しながらその技術的範囲を解釈すべきものである。』とし、明細書に具体的記載のある①空気入排気系統や磁気機構を利用した能動的機構、及び②フード部など凹部を設けた機構を利用した受動的機構、いずれの機構による金属粉収集機構も本発明の効果を奏するものとして認定し、『被告製品の凹部(12H')は、金属粉を収集することができ、構成要件Eにいう「金属粉収集機構」に当たると解するのが相当である。』とし、形状が異なるとしても被告製品の蛇腹状のカバーが金属粉収集機構に該当することは否定されないと判示している。

控訴審判決では、原審判決を支持し、金属粉

収集機構の「収集」に関して本願明細書には明確な定義が無いことから、通常の意味で使用されているものと解釈し、『凹部を設けた構成において、金属粉を1か所に集める構成のみに限定する旨の記載もない。』とし、被告の主張する金属粉収集機構として限定的な解釈をすることを否定している。

(5) 考察

本件では、本発明のように、明細書の詳細な説明に、「金属粉収集機構」として想到可能な機構をバリエーションに富んだ実施形態として具体的に明記していたため、「金属粉収集機構」に相当する技術的思想が広いレベルで認められ、その機構が能動的なもの(空気入排気系、磁気系)であっても、受動的なもの(凹部、ペローズ)であってもいずれも本件発明の技術的範囲に属すると判断されたと考える。

3. 2 【事例2】パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件

知財高判平成25年6月6日・平成24(ネ)10094号[原審：大阪地判平成24年11月8日・平成23(ワ)10341号]

(1) 事件の概要

パソコン等の器具の盗難防止用連結具の販売、輸入または販売の申し出の差止及び損害賠償を求めた事件である。

(2) 発明の概要

簡単に取付けできるパソコン等の器具の盗難防止用のケーブル連結具に関し、主プレート(20)の抜止め片(26)をパソコン等の器具のスリットに挿入し、回転させた後、補助プレート(40)をスリットに挿入することにより、主プレート及び補助プレートの更なる回転と引き抜きを防止するものである。

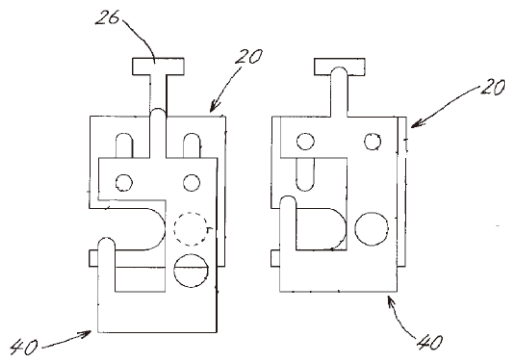


図3 本件発明

本件において争点となった機能的クレームは請求項1の構成要件B「主プレートと補助プレートとを、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され」である。

本明細書では、図3などによって、主プレートと補助プレートとが盗難防止用スリットの挿入方向に向かって直線的に互いに前後移動する実施形態が開示されている。

(3) 被告製品及び争点

被告製品は、図4の機構を有するものである。原告は「スライド可能」について、本明細書に「スライド可能」の具体的な構成については特に限定がないから、公知技術等、当業者が適宜採用しうるあらゆる構成が含まれること、さらに「分離不能に保持」とは、主プレートと補助プレートとを離脱不能にするあらゆる構成が含まれると主張した。

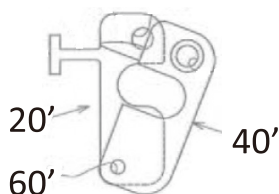


図4 被告製品

被告は、「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合」なる構成は、機能

的クレームであるから、本明細書に開示された具体的な構成に示されている技術的思想に基づいて技術的範囲を確定すべきであり、明細書等の記載から当業者が容易に実施できる発明でなければ技術的範囲には含まれないと主張した。本明細書には、補助プレートが主プレートに対しスリットの挿入方向と終始平行な直線方向にスライドする構造の連結具のみが開示されているが、被告製品の補助プレート(40')が主プレート(20')に対してピン(60')を中心とした円の円弧方向に移動する係合構成とは全く別構成であり、当業者が容易に実施できるものではなく、構成要件Bを充足しないと主張した。

なお、原審では、特許法36条6項1号所定のいわゆるサポート要件を欠くという無効理由が主張されたが、原審判決では、上記主張は退けられた。

(4) 裁判所の判断

知財高裁では、地裁の判断を支持し、被告製品は構成要件Bを充足しないと判断した。争点に対して、「スライド可能に係合」及び「分離不能に保持」については機能的・抽象的な記載であるが、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成のすべてが技術的範囲に含まれるものではなく、明細書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である。このことは、技術的範囲を明細書の実施形態に限定するものではなく、実施形態としては記載されていなくても、明細書の開示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というべきとした。「スライド可能に係合」について明細書で開示された構成は、差し片をスリットへ挿入する方向に向かって直線的に互いに前後移動する構成のみであり、また「スライド可能に係合」し、かつ「分離不能に保持」との構成については、一方のプレートにスライド方向に延びた長

孔を開設し、他方のプレートにピンを固定し、当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成しか開示がなく、それ以外の構成についての具体的な開示及び示唆する表現がないから、当該構成については、本明細書に開示された構成及び本件明細書の記載から当業者が実施し得る構成に限定して解釈するのが相当とした。そして、「スライド可能に係合」し、かつ「分離不能に保持」に対応する被告各製品の構成及び実現する構成は、本明細書に開示された構成とまったく異なることは明らかであり、当業者が本明細書の開示に基づいて容易に実施し得る構成であるということとはできないとした。

(5) 考察

本件では、明細書には、差込片を直線的に移動させる構成と、ピンが長孔にスライド可能に嵌められる実施形態しか記載されておらず、「スライド可能に係合」し、かつ「分離不能に保持」との構成に相当する技術的思想が当該実施形態レベルまで限定され、当該実施形態と被告製品とは、全く別の構造であると認定されたことにより、当業者が本明細書の開示に基づいて容易に実施し得る構成ではないと判断されたものと考えられる。また、実施形態の構成への周知技術・慣用技術などの採用により被告製品が実施し得るという被告の主張に対して、明細書に周知技術・慣用技術についての具体的な開示及び示唆する記載がないことを理由に被告の主張を退けたことは興味深い。

3. 3 【事例3】地震時ロック方法事件

知財高判平成23年2月28日・平成22(ネ)10070号 [原審：大阪地判平成22年7月22日・平成21(ワ)6994号]

(1) 事件の概要

地震ロック装置（装置本体1）を備えた棚に

ついで製造販売行為に対し、補償金請求権の行使の是非が争われた事件である。

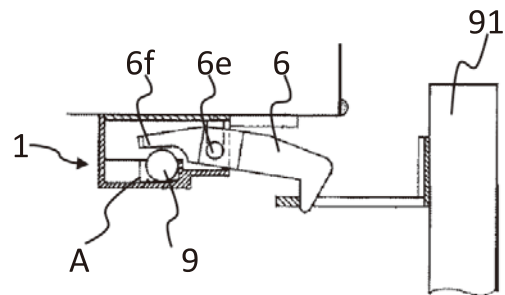


図5 本件特許発明

(2) 発明の概要

本件特許発明「地震対策付き棚」は、図5に示すように、棚本体に地震ロック装置の装置本体1が取り付けられている。この装置本体1は、軸6eで回動可能な係止体6を有する。係止体6は、地震時のゆれがあるときに、その後部6fにおいて回動の動きが妨げられる。その結果、扉91の開く動きを許容しない状態（ロック状態）となる。一方、係止体6は、ゆれがなくなることによって扉91の戻る動きとは関係なく、ロック状態が自動的に解除される。本件において争点となった機能的クレームは請求項1の構成要件C「地震時に前後または左右のゆれでその後部において回動の動きが妨げられ扉等の開く動きを許容しない状態」である。

本件明細書には、振動エリアAで動く球9を利用する構成が開示されている。すなわち、地震時に、ゆれによって球が動き、球が係止体の後部に作用することにより、係止体の回動を制限し、地震のゆれがなくなることによって、球が地震前の状態に復帰し、係止体の回動を許容するようになる。

(3) 被告製品及び争点

被告製品には、地震時のゆれが作用する構成として、倒立分銅（下端の位置が変化せず上部

が振動するもの)が設けられている。また、被告製品は、倒立分銅の動きに対応してラッチ体(係止体に相当)と係合される中間体としてのラッチ保持部(以下、中間体という)が設けられている。つまり、ラッチ体の回動を規制するためには、倒立分銅だけでなく、中間体を必要とする構造となっている。

裁判では、被告製品における倒立分銅と中間体との組み合わせによる構成が、構成要件Cを充足するものであるか否かが争われた。

原告は、球と倒立分銅はいずれも「振動するもの」として慣用手段であり、実施形態における球と、被告製品における倒立分銅と中間体との動作は、原理が同じであること、等からすれば、球を、倒立分銅と中間体に置換することは当業者にとって容易に実施し得る範囲であり、被告製品が構成要件Cを充足する旨主張した。

一方、被告は、構成要件Cは、具体的な解決手段・構成を記載していない機能的クレームであるから、明細書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技術的範囲を確定すべきである旨主張した。そして、明細書には、唯一の実施形態として、係止体が一体に形成され、球を用いて係止体の回動を規制する機構が開示されているに過ぎず、これと被告製品は明らかに異なるので、被告製品は構成要件Cを充足しない旨主張した。

なお、原審では、特許法36条6項1号所定のいわゆるサポート要件を欠くという無効理由が主張されたが、原審判決では、判断は示されなかった。

(4) 裁判所の判断

本事件において、控訴審判決は、原審判決を支持している。即ち、本件明細書には、構成要件Cに対応する具体的な構成として、球を用いた構成が開示されているに過ぎず、地震の検出を球が振動エリアAで動くこと以外の手段で行う

ことについての示唆は一切されていないと認定している。また、それ故、本件明細書の記載から当業者が実施できる構成は、振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成だけというべきであり、その構成だけが構成要件Cを充足するものであると、裁判所は認定した。結果、裁判所において、被告製品は、構成要件Cを充足しないものと判断された。

また、原告の主張に対し、控訴審判決では、倒立分銅は、下端の位置が変わらずに上部が振動するものであり、球のように動き回るものではないから、ゆれを伝達する機構としての作動原理が全く異なっていると判示した。また、係止体の回動の動きを妨げる構成は、中間体を用いた被告製品と、本件明細書の実施形態とでは相当異なっており、更に、本件明細書には球を用いた実施形態の技術思想しか開示されていないので、球と倒立分銅が「振動するもの」として当業者において慣用であることを考慮しても、本件明細書に基づいて当業者が被告製品の構成を実施できるものとは認められないと判示した。

(5) 考察

本件では、構成要件Cに対し、「球」を用いた実施形態しか記載されておらず、「回動の動きが妨げられ扉等の開く動きを許容しない状態」に相当する技術的思想が当該実施形態レベルまで限定され、当該実施形態と被告製品とは、別の構造であると認定されている。

また、本件特許発明のように、機能的な記載を用いることで、一部の構成要件(本件特許発明では、係止体の後部において回動の動きを妨げる構成)の明示を避けるようなクレームの記載が時折みられる。しかし、機能的クレームは、明細書に開示された具体的な構成の技術思想に基づいて解釈される。このため、上記のような記載をした場合、本事例のように、明示を避け

た構成要件の対応実施形態が、ほぼそのままクレームに導入されてしまうことになりかねない。このように、一部の構成要件の明示を避けるようなクレーム作りをしても、権利範囲を拡げることはできないものと考えられる。そうであれば、当初から、発明の課題解決原理に基づいて適正な構成要件を設定して、クレームに明示し、更に、対応する実施例をバリエーション豊かにさせる方が、より好ましい実務であると考えられる。

3. 4 【事例4】魚掴み器事件

東京地判平成22年12月24日・平成21(ワ)34337号

(1) 事件の概要

「魚掴み器」に関する特許権を有する原告が、被告製品の製造、販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めた事件である。

(2) 発明の概要

本特許発明は、図6に示すように、海や川等で釣り上げた魚を掴む挟持部3と共に、その体重を測定できる量り部2が設けられた魚掴み器に関する。魚への係止は、指掛け部16iに指を掛けて引き上げるにより可動歯14が開放作動し、この状態で魚の口に固定歯13及び可動歯14の一方を入れ指掛け部16iを離せば自動的に

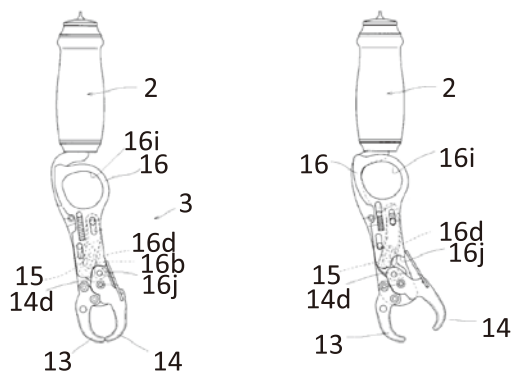


図6 本件特許発明

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、魚掴み操作の操作性を向上させることができる。

本件において争点となった機能的クレームは請求項1の構成要件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」である。

可動歯の回動を規制する構造としては、突起16bとピン16dがそれぞれ係合する長孔を横切る方向へ移動できないようにした構造、及び操作体16のロック面16jと可動歯14の上縁部14dが嵌合した構造が実施形態として開示されている。また、可動歯の回動規制を解除する構造としては、操作体16の移動に伴うピン16dの移動により作動体15が揺動して可動歯14を固定歯13から離間して拡開する構造が実施形態として開示されている。

(3) 被告製品及び争点

被告製品は、図7に示すように、長孔とピンの係合によって回動規制及び回動規制の解除を行うが、本特許発明の実施形態に見られる操作体のロック面と可動歯の上縁部に相当する回動規制の構造はない（図7）。

本事件では、構成要件F「回動が規制され」及び「回動規制が解除され」の充足性が主要な争点となった。

構成要件Fに関して、原告は、「回動規制」は、復帰弾機の付勢力によるものではなく、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、可動歯は揺動するものと解釈し、被告製品は構成要件Fを充足すると主張した。

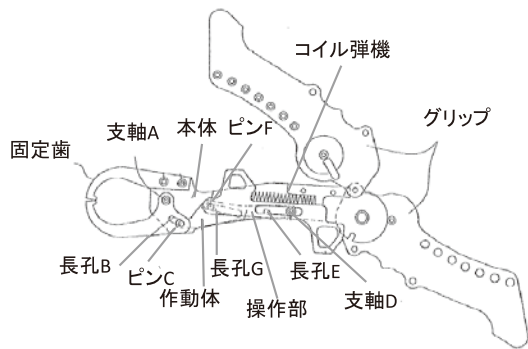


図7 被告製品

一方、被告は、可動歯の回転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転を規制している構成であり、「回転規制」とは当該構成を意味すると解釈し、当該構成が存在しない被告製品は構成要件Fを充足しないと主張した。

なお、本件では、特許法36条6項1号所定のいわゆるサポート要件を欠くという無効理由は主張されなかった。

(4) 裁判所の判断

裁判所は、『特許請求の範囲に機能的、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』と示した。

そして、明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し、『構成要件Fの「回転規制」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』と解釈した。一方、『ピンや長孔を用

いて操作体の移動を阻止する構成に加えて、操作部に円弧溝状のロック面及び可動歯にこれと当接する上縁部を設けることは、必ずしも、本件発明における回転規制（可動歯を強制的に拡開しようとしても、可動歯の先端が固定歯から動かない状態にすること。）を実現するために不可欠なものであるとは認められ』ないと解釈した。

したがって、裁判所は、操作体にロック面及び可動歯にこれと当接する上縁部は設けられていないが、ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成を備える被告製品は構成要件Fを充足すると判断した。

(5) 考察

本件では、明細書の詳細な説明に、構成要件Fの「回転規制」に関する構造については1つの実施形態しか記載されていなかったものの、その構造による課題解決原理が明瞭に記載されていた。そのため、構成要件Fの「回転規制」に相当する技術的思想が実施形態に記載の構造より広く解釈され、被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると判断されたと考える。

3. 5 【事例5】シートカッター事件

東京地判平成26年10月30日・平成25(ワ)32665号

(1) 事件の概要

「シートカッター」に関する特許権を有する原告が、被告による被告製品の製造、譲渡等の行為が本件特許権の侵害に当たるとして、被告に対して、被告製品の製造、譲渡等の差止め、廃棄、損害賠償金の支払いを求めた事件である。

(2) 発明の概要

本件特許発明は、図8に示すように、主に床材のノンスリップシートなどの表面の凹凸に、

ガイド板4を合わせ、シャフト3を軸に本体を傾げるだけで、本体1の中に設けてあるキャッタナイフの刃2が出てくるので、後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わせて滑らせるだけで光の向きや照度に左右される事なく、簡単できれい、かつ、迅速にノンスリップシートなどを切断できるというシートカッターに関するものである。

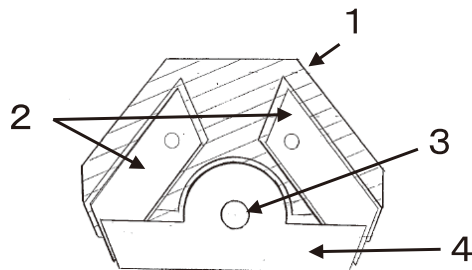


図8 本件特許発明

本件において争点となった機能的クレームは請求項1の構成要件D「前記本体と可動的に接続されたガイド板」と、構成要件E「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または第2の刃が出る」である。

(3) 被告製品及び争点

被告製品は、本体に設けた円弧状の溝に、ガイド板に設けた突起部を摺動可能に嵌合したので、ガイド板は、本体に対して上記溝の範囲で左右に円弧状に動くことができる。ガイド板をシートに当接して固定し、本体をガイド板に対し左又は右に円弧状に動かすと、ガイド板によって刃先が隠されていた2組の刃の一方がガイド板から外へ出てくので、この状態でガイド板に沿って左右に動かすと、シートを切断することができる。

なお、本件では、特許法36条6項1号所定のいわゆるサポート要件を欠くという無効理由が主張されたが、判決では、上記主張は退けられた。

(4) 裁判所の判断

裁判所は、『構成要件Eの上記文言は、…いわゆる機能的クレームに当たるから、上記の機能を有するものであればすべてこれを充足するとみるのは必ずしも相当でなく、本件明細書に開示された具体的構成を参酌しながらその意義を解釈するのが相当である。そして、構成要件Dの「可動的に接続された」との構成についても、構成要件Eと整合するように解釈すべきものと解される。』と判示し、本件明細書の記載を参酌した上で、被告製品は、構成要件D及びEを充足し、本件特許発明の技術的範囲に属すると判断した。

裁判所は、ガイド板から刃が出る機能を果たすために本件明細書に開示されている課題解決のための技術思想は、本体をガイド板に対して傾け、又は回転運動させるということであるので、本件特許発明の効果を奏する回転運動は、構成要件Eの「動く」に含まれると解釈した。

次に、構成要件Dの「可動的に接続」することについて、2枚の板状の部材を回転可能に接続する態様としては、①シャフトにより軸着するほか、②円弧状の溝に摺動可能に嵌合するといった構成を採用し得るとし、このうち本件明細書に明示されているのは①の構成のみであるが、本件特許発明に係る課題を解決して効果を奏する②の構成も「可動的に接続」されていると解すべきと判断した。

この点について、被告は、本件特許発明の技術的範囲は本件明細書に開示された①の構成に限定して解釈されるべきであり、また、被告製品は本件特許発明とは異なる課題をも解決するものであるから、技術的範囲に属しない旨を主張していた。しかし、裁判所は、①②いずれの構成を採用するかは、当業者が適宜選択し得る実施の形態にすぎず、被告製品は本件特許発明の構成要件を充足し、その効果を奏するので、被告製品が本件特許発明と異なる課題をも解決

するとしても、この点は上記の判断に影響するものではないとして、これら被告の主張を退けている。

(5) 考 察

本件では、本件明細書に記載された実施形態が軸着する態様のみであったにもかかわらず、軸着によらない被告製品の態様が本件特許発明の技術的範囲に含まれると認定された。一見、本件は、実施形態に開示されている範囲を超えて、特許発明の技術的範囲の認定が発明者有利に広く行われたように見える。しかし、本件明細書は、発明の課題、課題解決の方法、発明が奏する効果が、簡潔に記載されているため、課題解決原理の特定が行いやすく、被告製品は本件特許発明の課題解決原理（「本体をガイド板に対して傾けることで刃が出る」）を採用するものであり、明細書に記載の実施形態が被告製品の構成と同一でなくても、明細書に記載の実施形態から被告製品の構成を実施し得ることは、当業者にとって容易であるとした裁判所の判断は、妥当なものであったと考えられる。

4. 機能的クレーム解釈に基づく充足性の判断フロー

図9は今回検討した裁判例5件に基づき、機能的クレームの解釈の判断をフローにまとめたものである。以下、このフローを説明する。

尚、機能的クレームにおいても、当然に均等論の適用を検討すべきであるが、本稿においては割愛する。まず、図9のS1において、機能的クレームが用いられているか否かを検討する。機能的クレームが用いられていない場合（S1においてNO）には、通常の判断手法に基づき被告製品が技術的範囲に属するか否かを判断すれば良い。一方、機能的クレームが用いられている場合（S1においてYES）には、図9のS2以降の判断フローにて検討を行う。

機能的クレームが用いられている場合の判断フローとしては、まず、「3. 近年の裁判例」に示されるように、機能的クレームの権利解釈は明細書に記載された実施形態に必ずしも限定されるわけではないものの、明細書に開示された具体的な構成（実施形態）に示されている技術的思想に基づいて、被告製品が機能的クレ

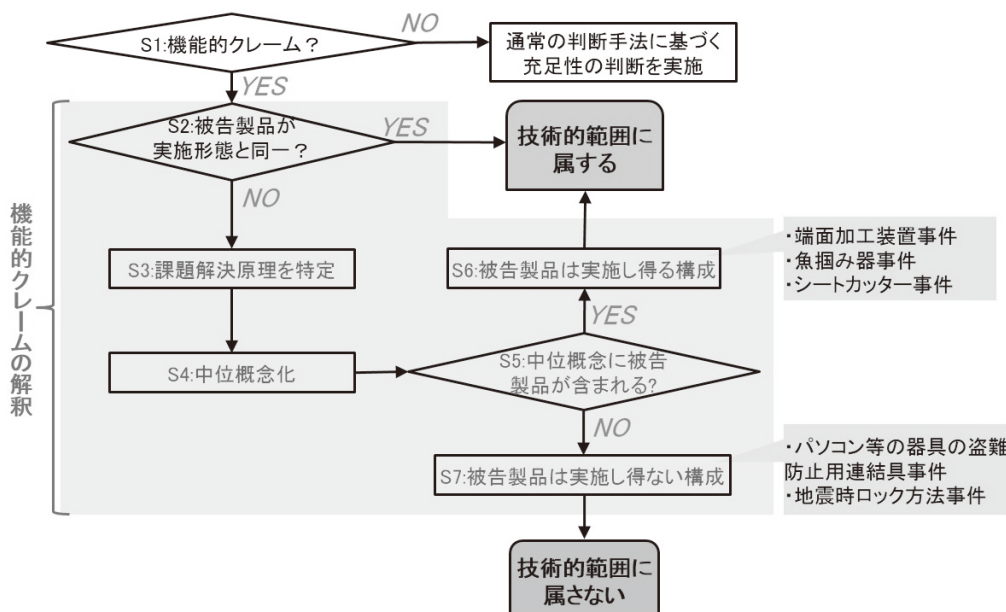


図9 機能的クレーム解釈に基づく充足性の判断フロー

ムに係る発明の技術的範囲に属するか否かを判断する。尚、機能的クレームが問題となるほとんどのケースでは機能的に記載された構成要件以外の構成要件をすべて被告製品は充足しているため、今回のフローはこれを前提とした。

S2において、明細書に記載された実施形態と被告製品が同一であるか否かを検討し、同一であると判断された場合（S2においてYES）には、被告製品が機能的クレームに係る発明の技術的範囲に属することになり、同一でないと判断された場合（S2においてNO）には、S3に進む。

S3において、明細書の記載から課題解決原理[“特許発明の課題を解決するための作用及びそれによって奏される効果”に相当するもの]の特定を行い、S4に進む。

S4において、S3で特定された課題解決原理に基づいて、機能的クレームの文言そのもの（上位概念）よりは狭く解釈するものの、明細書に記載の実施形態（下位概念）よりは広く解釈する概念（以下、中位概念という）の認定を行う。具体的に中位概念の認定とは、S3で特定された課題解決原理の達成に必要な不可欠な要素（例えば、機械構造、制御処理、分子構造等）を認定することである（以下、中位概念化という）。

S5において、S4で認定された中位概念に被告製品が含まれるか否かを判断する（具体的には、S4において認定された課題解決原理に必要な不可欠な要素を有するか否かを判断する）。ここで、中位概念に被告製品が含まれると判断された場合（S5においてYES）には、被告製品は明細書に記載された実施形態から実施し得る構成と判断され、被告製品は機能的クレームに係る発明の技術的範囲に属することとなる。逆に、中位概念に被告製品が含まれないと判断された場合（S5においてNO）には、被告製品は明細書に記載された実施形態から実施し得ない構成と判断され、被告製品は機能的クレームに係る発明の技術的範囲に属さないこととなる。

ここで、当該フローに対して上記の各裁判例を当て嵌めた具体例について説明する。事例1の中位概念は「凹部を設けた構成」であり、被告製品の蛇腹状のカバーは当該中位概念に含まれるため、被告製品は明細書に記載の実施形態から実施し得る構成と判断できる。事例2の中位概念は「スライド方向に延びた長孔とピンが当該長孔にスライド可能である構成」であり、被告製品の補助部材が円弧方向にスライドする構成は当該中位概念に含まれないため、被告製品は明細書に記載の実施形態から実施し得ない構成と判断できる。事例3の中位概念は「振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成」であり、被告製品の倒立分銅と中間体とを用いた構成は当該中位概念に含まれないため、被告製品は明細書に記載の実施形態から実施し得ない構成と判断できる。事例4の中位概念は「ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成」であり、被告製品のピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成は当該中位概念に含まれるため、被告製品は明細書に記載の実施形態から実施し得る構成と判断できる。事例5の中位概念は「本体とガイド板を回転可能に接続する構成」であり、被告製品の円弧状の溝に摺動可能に嵌合する構成は当該中位概念に含まれるため、被告製品は明細書に記載の実施形態から実施し得る構成と判断できる。

5. 実務者への提言

クレーム解釈の基本は、明細書の記載及び図面を考慮して請求項の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を特定することであり、機能的クレームの解釈においてもその基本は変わらない。しかしながら、これまで検討してきたとおり、裁判例では、明細書に開示された具体的な構成（実施形態）に示されている技術的思想に基づいて、被告製品が機能的クレームに係る発明の技術的範囲に属するか否かを判断している

ことから、実務者は、「機能的クレームは明細書に記載の実施形態に限定解釈される」という認識を改め、日々の業務の中で以下の点に注意すべきである。

5. 1 特許権者への提言

特許発明を実施している可能性のある第三者の製品を発見した特許権者は、基本的な作業である構成要件の充足性判断を行うとともに、機能的クレームの場合には、明細書に記載の実施形態に基づいて、機能的クレームに基づく発明の技術的範囲がどこまで認定されるかを予め想定したうえで権利行使に臨む必要がある。

機能的クレームに基づく発明の技術的範囲の認定において重要となるのが、明細書に記載の実施形態（下位概念）より広く解釈する概念（中位概念）の認定である。この中位概念の認定に必要なものとして、（a）実施例のバリエーションの有無及び実施例同士の関係性に関する明細書中の記載、（b）特許発明の課題、及び機能的クレームに相当する構造による課題解決原理〔特許発明の課題を解決するための作用及びそれによって奏される効果〕に関する明細書中の記載である。実施形態として複数の実施例が記載されており、それらの実施例から上位概念－中位概念－下位概念の関係性が読み取れる場合には、第三者の製品が中位概念を採用しているか否かを検討すべきである。ここで、実施例が1つしか記載されていない、または実施例から上位概念－中位概念－下位概念の関係性が読み取れない場合であっても、明細書に記載の機能的クレームに相当する構造による課題解決原理の達成に必要な不可欠な要素を特定し、第三者の製品が当該要素を有するか否かを検討すべきである。

5. 2 出願人への提言

特許出願時においては、特許発明を実施する

可能性がある第三者の製品が明確に想定できないケースが往々にしてあり得るため、明細書作成時には、「上位概念－中位概念－下位概念の関係性を明確に記載すること」、「課題解決原理を明確に記載すること」、「中位概念に含まれる範囲でバリエーションに富んだ実施例を記載し、併せて各実施例と中位概念との関係性及び実施例同士の関係性を記載すること」を意識すべきである。特に、中位概念を特定することが困難な技術分野における発明においては「課題解決原理を明確に記載すること」は重要である。

また、設計変更が容易な構造については、「…しても良い」、「…に限らない」といった単なる限定解除の尚書きを記載するだけでなく、当該構造に周知技術の適用を行う場合の動機づけを記載することが望ましい。特に、他の技術分野の周知技術を適用する場合には、別の実施例や変形例等で詳細に説明することが望ましい。

なお、他の技術分野の周知技術を適用する際に新たな課題が発生すると思われる場合には、別出願を検討すべきである。

5. 3 第三者（被疑侵害者）への提言

日々業務を遂行する中で、自社製品等で実施している可能性が疑われる「問題特許」を発見した場合には、まずは前述したフローに沿って、当該「問題特許」の技術的範囲がどのレベルまで解釈される可能性があるかを検討することをお勧めしたい。

「問題特許」の明細書中においてバリエーションに富んだ実施例及び各実施例の関係性が記載されている場合、または機能的クレームに相当する構造による課題解決原理が明確であり、自社製品が当該課題解決原理の達成に必要な不可欠な要素を採用している場合には、自社製品は当該「問題特許」の技術的範囲に属する可能性があることに注意すべきである。

言い換えると、明細書中における実施例のバ

リエーションが乏しく、課題解決原理も明確に記載されていないような「問題特許」については、仮に一見するとクレームの文言に相当したとしても、訴訟等において「いわゆる機能的クレームである」旨の主張を行うことにより、「問題特許」の機能的クレームの解釈が明細書の実施形態にまで限定される可能性があると言える。

なお、そのような「問題特許」については、特許法36条6項1号の拒絶理由を内包している可能性があるため、実際に訴訟になった場合には、特許権者にクレームの訂正をさせるために特許無効の抗弁を行うことが有用であると考えられる。

6. 終わりに

本稿では、機能的クレームの解釈について争われた近年の裁判例を紹介し、実務者への提言をまとめた。これらは実務に与える影響も大きく、実務者として留意しておかなければならな

い点であると考ええる。

本稿で紹介した裁判所の判断事例、および本稿で提案した判断フローが、企業における知財実務に携わる皆様の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 東京地裁 昭和51年3月17日判決 昭和44年(ワ)6127号
- 2) 東京地裁 平成10年12月22日判決 平成8年(ワ)22124号
- 3) 青柳吟子, パテント, Vol.64, No.7, pp.65~81 (2011)
- 4) 岩坪哲, 知財管理, Vol.62, No.7, pp.909~924 (2012)
- 5) 青柳吟子, 知財管理, Vol.64, No.9, pp.1446~1459 (2014)
- 6) 東京地裁 平成16年12月28日判決 平成15年(ワ)19733号
- 7) 特許庁 平成27年度 出願の手続

(原稿受領日 2015年9月14日)

