

「機能的構成要件をもったクレーム（１）」

今回のトピックのご案内

今回のトピックとしては、「機能的構成要件をもったクレーム」を取り上げる。これは、俗に「ファンクショナル・クレーム」とも呼ばれる。製品クレームは構造的特性をもって定義するのが通常であるが、構成要件の一部もしくは全部を構造的特性ではなく、当該特性が果たす機能・作用によって定義したクレームのことをいう。構造・組成によって分解的・エンジニアリング的に定義するのではなく、もっと概観的・目的論的に表現するものである。構造的特性による直接的な定義ではなく、（物質論的観点から見たら）迂回的、間接的な定義を採用する点で、前3回の「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と似ているともいえる。直接所望される作用・効果で規定する点においては、構造規定的表現よりも直截的表現といえるかもしれない。

「機能的構成要件」を用いた場合の一番の問題は、特に合衆国では、所望の機能で定義されたが実のところは或る構造しか認識されていない（開示されていない）にも拘らず、文言上はかかる機能・作用をもたらすあらゆる構造が権利範囲に入ってしまうことになるが、これが果たして実際に権利範囲に入るものと考えてよいのか否か、という点にあると思われる。二番目の問題は、そもそも機能的表現を認めてよいのか、という点である。

合衆国では、「機能的構成要件」をどう取り扱うかについては歴史的に、判例法、制定法の蓄積によって考え方が樹立されてきた結果、現在は次のように整理することができる。（１）まず、純粋に機能のみのクレームは原則として許されない（「ハリバートン・ルール」と呼ばれる）。（２）しかし、組合せを対象とするクレームに機能的記載をして、明細書・図面にこれに対応する構造、材料、作用等が記載されている場合には、ハリバートン・ルールに対する制定法上の例外としての第112条第6パラグラフ規定の適用を受ける形で、機能的記載が認められるが、その約因として、かかるクレーム文言は、明細書中の当該機能に対応する「構造、材料、作用、およびこれらの均等物」に限定して解釈されるという制約を受ける。（３）しかるに、クレームに直接構造的な記載がある場合、クレームに機能的記載があるものの対応構造等の記載が明細書・図面にない場合、単一の構成要件のみをクレームした場合等には第112条第6パラグラフ規定の適用は受けない。（４）ミーンズプラスファンクション・クレームと比較して、方法的記載を伴うステッププラスファンクション・クレームの場合には、基本的な考え方は上記（１）乃至（３）と同じだが、ステップの要素自体が持つ機能との類似性により、純粋にステップを表現したクレームが、第112条第6

パラグラフ規定適用のクレームかの判断がきわどいときがあり、これがクレーム解釈に係る判断の一層の困難性を生んでいる。(5) 第 112 条第 6 パラグラフに規定される「均等」といわれる均等論における「均等」とは、微妙に違いが存在する。

一方、日本においても、この「機能的構成要件」というものは特許審査上、裁判上、過去かなり亘って議論されてきている。日米での実務に現れる処理形態の違いは、根本に流れる考え方の相違から生じていると考えられる。制定法面でも、合衆国には第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフが存在するが、日本には対応する条項はない。この違いが、日本の実務家に対して本題の難しさを与えている感もある。したがって、特に、日本から米国に移行させる出願に取り組む実務家にとっては、合衆国判例から学ぶべき指針・教訓が多いと考えられる。

今月度は、この「機能的構成要件をもったクレーム」に関する上記の定式化された考え方が形成されてきた過程を、米国特許訴訟上で具体的に問題となった事件の判例を時系列的に逆に辿ってみることで詳細に見てゆくことを主眼とする。

「機能的構成要件をもったクレーム(1)」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース 1 ~ ケース 3 翻訳

1 . Benson v. Ginter (ベンソン対ギンター事件)、合衆国特許審判決集第 2 集第 72 巻 P. 1122, 1128 (特許審判抵触部 2004 年)(非公開)

その被保護処理環境についての記述は、完全に機能的である。つまり、3 つの述べられた機能を果たすための特定の構造は、具体的に述べられていない。そのうえ、当該限定要件は構造的な構成要素であり、方法ステップとして示されていない。その分析からすれば、ベンソンは被保護処理環境の記述を単なる 3 つの方法のステップとして扱っているようではあるが、これは誤っている。この状況において唯一合理的なクレーム解釈は、当該被保護処理環境が合衆国第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフの規定の適用を受ける「ミーンズ・プラス・ファンクション」限定要件であるということである。最高裁判所の Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker (ハリバートン・オイルウェル・セメンティング社対ウォーカー) 事件判決、連邦最高裁判所判例集第 329 巻 P.1, 合衆国特許審判決集第 71 巻 P. 175 (1946 年)、の判例法下では、純粹に機能的文言を使用して構造上の部品を定義するクレームは許容されない。議会は、合衆国第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフの規定を制定することによって、これに対する限定的な例外を切り開いた。参照：Sanada v. Reynolds (サナダ対レノルズ) 事件 (特許審判抵触部 2003 年) (www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/105029.pdf)。

合衆国第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフの規定の適用を起動するのに、厳密に「手段 (means) 」という術語が必ずしも要求されるものではない。Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc. (グリーンバーグ対エチコン・エンドー・サージェリー社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 91 巻 P. 1580, 合衆国特許審判決集第 2 集第 39 巻 P. 1783、1786-87 (連邦巡回控訴裁判所、1996 年)、において、連邦巡回控訴裁判所は次のように述べている。

我々は、クレームが「手段 (means) 」という術語を使用している場合にのみ、第 112 条第 6 パラグラフの規定の適用が起動されるということを言っているのではない。特許商標庁は「手段 (means) 」という術語がある場合にのみ第 112 条第 6 パラグラフの規定の適用が発動されるとする主張を拒絶してきた。参照：特許庁公報第 1162 巻 P.59 n.2 (1994 年 5 月 17 日)。当裁判所もこれに同意する。参照：Raytheon Co. v. Roper Corp. (レイセオン社対ローパー社) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 724 巻 P. 951、957、合衆国特許審判決集第 220 巻 P. 592、597、裁量的上訴申立不許可、合衆国最高裁判所判例集第 469 巻 P. 835、連邦最高裁判所判例集第 105 巻 P.127、Lawyers Cooperative 社版連邦最高裁判所判例集第 2 集第 83 巻 P.69 (1984 年) (「 ~ されるように... (so that) 」句で導入される機能的文言を「 ~ するための手段 (means for) 」というクレーム術語と等しいものと解釈している) (強調は追加)。

特定のクレーム術語を、合衆国第 35 法典第 112 条最終パラグラフ規定下のミーンズ・プラス・ファンクション要件として取り扱うべき場合について連邦巡回控訴裁判所が提示した指針は、当該クレームは、これを適正に解釈した場合に、第 112 条第 6 パラグラフの規定の適用を回避するほど十分に明確な構造を記述しているといえるか否かという点に重点を置いている。参照：Personalized Media Communications LLC v. ITC (パーソナライズド・メディア・コミュニケーションズ合同会社対連邦国際通商委員会) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 161 巻 P. 696、704、合衆国特許審判決集第 2 集第 48 巻 P. 1880、1887、(連邦巡回控訴裁判所 1998 年)。本件においては、'876 号のギンター特許のクレーム 6 は、当該構造を詳述してはいない。

2 . ACCO Brands, Inc. v. Micro Security Devices, Inc. (ACCO ブランズ社対マイクロ・セキュリティ・デバイス社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 346 巻 P. 1075、合衆国特許審判決集第 2 集第 68 巻 P. 1526、1528 (連邦巡回控訴裁判所 2003 年)

当該クレームには、スロット係合部材が係止位置にあるとき (すなわち、それがスロット内部にあって回転した後) に、当該ピンが「延在するため (for extending) 」にあると記載されている。明細書を考慮して考察すれば、「延在するため (for extending) 」という文言は、ピンについての機能的限定句である。参照：K-2 Corp. v. Salomon S.A. (K-2 社対サロモン社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 191 巻 P. 1356、1363、合衆国特許審判決集第 2 集第 52 巻

P. 1001、1004、(連邦巡回控訴裁判所 1999 年)(「機能的文言がクレームへの追加的限定句であることは勿論である」)。

3 . Sanada v. Reynolds (サナダ対レノルズ事件)、合衆国特許審判決集第 2 集第 67 巻 P. 1459、1461 (特許審判抵触部 2003 年)(非公開)

「純粋に機能的なクレーム術語」の使用を禁止するいわゆる「ハリバートン・ルール (Halliburton rule)」は、完全に取り除かれたわけではない。むしろ現在では、「純粋に機能的なクレーム術語」は、合衆国第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフの条件のもとでのみ、すなわち、文言の範囲が明細書に記載された対応する構造、材料または作用ならびにこれらの均等物に限定される場合にのみ、許容される。このような限定的解釈が行われなかった場合には、ハリバートン・ルールは依然として適用されることになり、構造的な構成要素を定義するに当たって「純粋に機能的な」クレーム術語を使用することは禁止される。したがって、純粋な機能的クレーム術語を含み、いかなる理由に基づくものであろうと、合衆国第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフ規定下の限定的解釈の支配下でないクレームは、いかなるものであれ、1946 年の最高裁判所判決によって適用されたハリバートン・ルールによるところの「デッドゾーン」に属することになり、これがために特許を受けることはできない。

判示のポイント

今回取り上げたケース 1 ~ 3 のポイントは以下のように要約できる。

最高裁判所の Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker(ハリバートン・オイルウェル・セメンティング社対ウォーカー)事件判例法下では、純粋に機能的文言を使用して構造上の部品を定義するクレームは許容されない。議会は、合衆国第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフの規定を制定することによって、これに対する限定的な例外を切り開いた。

第 112 条第 6 パラグラフの規定の適用が起動されるか否かは、クレームが「手段 (means)」という術語を使用している場合だけでなく、当該クレームを適正に解釈した場合に、十分に明確な構造を記述しているといえるか否かに重点を置いて判断される。

当該クレームには、スロット係合部材が係止位置にあるとき(すなわち、それがスロット内部にあって回転した後)に、当該ピンが「延在するため (for extending)」にあると記載されている。明細書を考慮して考察すれば、「延在するため (for extending)」という文言は、ピンについての機能的限定句である。

「純粋に機能的なクレーム術語」の使用を禁止するいわゆる「ハリバートン・ルール (Halliburton rule)」は、完全に取り除かれたわけではない。むしろ現在では、「純粋に

機能的なクレーム術語」は、合衆国第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフの条件のもとでのみ、すなわち、文言の範囲が明細書に記載された対応する構造、材料または作用ならびにこれらの均等物に限定される場合にのみ、許容される。このような限定的解釈が行われない場合には、ハリバートン・ルールは依然として適用されることになり、構造的な構成要素を定義するに当たって「純粋に機能的な」クレーム術語を使用することは禁止される。

日本実務との比較・考察

上記で見たように、米国では、クレーム文言として、機能を詳述するのか、構造を詳述するのか、ということがまずは出発点、分水嶺になる。勿論、この機能なのか構造なのかという判定自体が単純に決することができない事例は山ほどある。構造的記載と判定されれば通常のクレーム解釈となり、機能的記載と判定されると、原則は 1946 年に確立されたハリバートン・ルールによって禁止される。これは連邦最高裁判所によって次のように判示されるものである。

「つまるところよって、このクレーム表現は、その最も重要な要素を、自身の物理的な特性あるいは新規組合せ装置における配置によってではなく、それが何をするかによって定義しようと試みている...当裁判所は、製品がそのようにな記述もされたクレームは[制定法たる特許法の]違反であって無効であると判断する。」

ただし明細書・図面に当該機能に対応する記載がある場合には、上記ルールの例外として、第 112 条第 6 パラグラフの規定の適用により機能的記載は許されることになるが、ただこの場合には、クレーム解釈において一定の制約を受けることになる。第 112 条第 6 パラグラフは、次のように規定されている。

「幾つかのものの組合せを権利請求したクレームにおける組合せのための構成要素は、それを裏付ける構造、材料または作用を示すことなくさなくとも、特定の機能を実現するための手段 (means) または工程 (step) として表すことができ、そのようなクレームは、明細書に記載されたそのクレームに対応する構造、材料または作用ならびにこれらの均等物を含むものと解釈しなければならない。」

この条項からは、この制約は特許性判断の場面と技術的範囲の属否判断の場面とを特に区別していないのかという点や、ここでいう「均等」といわゆる均等論との相違があるのかという点、ハリバートン・ルールは第 112 条第 6 パラグラフにより修正を受けただけで、当該ルールそのものがなくなったわけではない点など、いろいろな論点、留意点を抽出することができる。

それはさておいて、そもそも、この限定して解釈されるという制約がなぜ付されることになったのであろうか。それは、もし、その制約を設けないものとする、文言上当該機能を果たすものの総てがクレームの権利範囲に入ることになるが、これは本来発明していないものに権利保護を与えることになって衡平の概念に悖るといふ考え方が根底にあるからだと思われる。これに対して、機能的記載或いは抽象的記載ゆえに理解することができないから詳細説明を参酌して限定するといふ考え方は、米国では、クレーム解釈論というよりはむしろ、クレームの明確性(第112条第2パラグラフ)要件具備の問題として論じられている。

一方、日本においては、裁判例上、一定の考え方が確立されているが、上記の衡平論的なものはあまり見受けられず、どちらかという、機能的表現ゆえに理解困難、よって明細書の記載を参酌して解釈、という流れのものが多いように思われる。この論理構造から必然的に、理解ができるものならば明細書の記載に限定して解釈される必要はない、という判断がなされる余地があり、実際にそのような判断事例も存在する。実務家としては、この点に加え、特許性判断場面と技術的範囲属否判断場面とで、一貫した考え方が踏襲されるものかどうかなども含めて一定の考察・理解の構築が必要だと思われる。

そこで今回は、技術的範囲の属否判断局面において、機能的表現を持った構成要件が裁判例上、どのように考えられ、解釈され、処理されているのかについての考察を深めるための裁判例として、「ガス圧力式玩具銃」事件(平成15年09月09日 東京高等裁判所、平成14(ネ)3714)を挙げる。本件は特許権侵害差止請求控訴事件である。

本件発明(本件特許番号:第2871583号)は、装弾室に装填された弾丸の発射が行われた後に、装弾室に弾丸を供給するための動作が開始されるようにすることで、装弾室に弾丸を供給するための動作が弾丸の発射によって受ける影響を排除し、発射された弾丸の弾道に狂いを生じないガス圧力式玩具銃を対象としたものである。特許請求の範囲は次のように記載されていた。

「【請求項1】本体に弾倉部と、弾丸が供給される装弾室と、内部に摺動部材が配され、上記本体に対して移動可能とされた空間部形成部材と、上記本体に対して移動可能とされ、上記空間部形成部材を移動させる状態をとるスライダ部とが設けられ、上記摺動部材が、上記空間部形成部材内に得られるガス圧により上記装弾室に供給された弾丸が銃身部内に移動せしめられることになる状態をとった後、該弾丸の銃身部内への移動により生じる上記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、上記スライダ部の後退及びその後の前進、及び、それに伴う上記空間部形成部材の移動が生じて、上記弾倉部からの弾丸が上記装弾室に送り込まれることになる状態をとることを特徴とするガス圧力式玩具銃。」

争点は、構成要件の充足性についてであり、特に、「上記摺動部材が、上記空間部形成部材内に得られるガス圧により...上記弾倉部からの弾丸が上記装弾室に送り込まれることになる状態をとる」(構成要件D)を被告製品が備えているかという点であった。この点を判断するにあたって、当該構成要件Dが機能的表現を用いている点から、かかるクレーム解釈をどう行うべきかが考察のポイントであった。

東京高裁は次のように判示している。

...(2) 本件発明が、弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が開始されるようにするためにどのような構成を採用しているか、についてみる。

本件発明の特許請求の範囲は前記のとおりであり、そこには、(ア) ガス圧力式玩具銃の本体に、「弾倉部」、「弾丸が供給される装弾室」、「内部に摺動部材が配され、上記本体に対して移動可能とされた空間部形成部材」及び「上記本体に対して移動可能とされ、上記空間部形成部材を移動させる状態をとるスライダ部」が設けられていること(構成要件AないしC)、(イ) 上記摺動部材が、まず、「上記空間部形成部材内に得られるガス圧により上記装弾室に供給された弾丸が銃身部内に移動せしめられることになる状態」(以下「第1の状態」という。)をとること(構成要件D、)、(ウ) 摺動部材の位置が、「弾丸の銃身部内への移動により生じる上記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こと(構成要件D、)、(エ) その結果、摺動部材は、「上記スライダ部の後退及びその後の前進、及び、それに伴う上記空間部形成部材の移動が生じて、上記弾倉部からの弾丸が上記装弾室に送り込まれることになる状態」(以下「第2の状態」という。)をとること(構成要件D、)、が記載されている。

上記の摺動部材の位置に関する第1の状態及び第2の状態の記載は、いずれも機能的、抽象的であるため、この記載のみでは、摺動部材の状態(位置)を直ちに明確に理解することはできない。加えて、摺動部材の位置の切換えに関する記載としては、「ガス圧の低下に伴って位置が切り換えられ」との記載があるだけであり、この記載のみでは、摺動部材の位置の切換えがどのような仕組みや原理によって実現されるのかを明確に理解することができない。

結局のところ、せいぜい、弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が行われること、弾丸の発射及びスライダ部の後退がガス圧によって行われること、及び、弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が行われることに「摺動部材」の位置の切換えが関与していること、が理解できるだけで、本件発明の特許請求の範囲の記載を見ただけでは、本件発明が、どのような構成によって、弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が開始されるようにしているのかを明確に理解することはできないというべきである。

(3) 本件発明に係る特許請求の範囲の記載が上記のとおりのものである以上、内容を明確に理解するためには、本件明細書中の発明の詳細な説明及び図面を参酌する必要がある。

…上記認定の本件明細書の発明の詳細の説明の記載及び図面の記載状況（実施例に記載された以外には、弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が開始されるようにするための構成についての記載は一切ない、ということを含む。）に照らすならば、本件発明における特許請求の範囲中の、「上記摺動部材が、上記空間部形成部材内に得られるガス圧により上記装弾室に供給された弾丸が銃身部内に移動せしめられることになる状態をとった後、該弾丸の銃身部内への移動により生じる上記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、上記スライダ部の後退及びその後の前進、及び、それに伴う上記空間部形成部材の移動が生じて、上記弾倉部からの弾丸が上記装弾室に送り込まれることになる状態をとる」（構成要件D）のうち、「上記摺動部材が、・・・該弾丸の銃身部内への移動により生じる上記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）」（構成要件D）とは、「上記実施例に記載されたコイルスプリング」又はこれと均等（等価）な、摺動部材を前方に付勢する部材による付勢力の存在下において、弾丸の銃身部内への移動により生じる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」ということであると解すべきである。

被告製品は、このような摺動部材に相当するものに必須の皿形弁を付勢する部材を有しないことが弁論の全趣旨により明らかであるから、構成要件Dを充足しない。・・・（下線は訳者・解説者が付す。）

結局、上記では、機能的・抽象的記載ゆえに直ちには理解できない、したがって明細書を参酌して解釈するという論理構造である。換言すれば、明細書・図面参酌の正当性の根拠を、クレームの機能的記載のそれ自体での理解困難性に置いているもので、衡平的観点から機能的記載を否定し限定解釈する論理構造にはなっていない点に留意する必要がある。つまり、機能的記載だからそのままでは不当に広い権利範囲を認める不具合が発生するかという要請は、本事件では働いていない。あくまで理解が困難なので明細書を参酌して解釈すると、結果として明細書記載のものに限定される蓋然性が高い、ということになるものだと思われる。逆にいえば、機能的表現がとられていても、これの理解ができるものであるならば明細書等への参酌は行われず、限定されない可能性が出てくる。

一方、米国では、大前提として、機能的表現は否定されるというハリバートン・ルールがあって、例外として第112条第6パラグラフがあるという枠組みになっているのに対して、日本ではまずこのような前提がないことに留意すべきである。この辺りの考え方に日米で大きな違いがあることを認識することが、実務家にとっての出発点となる。

次の着眼点としては、明確性要件との関係をどう考えたらよいのか、「理解が困難」でないのならば機能に対して解釈上制限がかからないことになるのか、などが指摘できるが、これらも含めて次回以降も考えてみたい。

本稿のうち翻訳部分は 英語版原著作者アイラ・エイチ・ドナー氏及び原著出版元である BNA 社(The Bureau of National Affairs, Inc.)からの許諾により、英語版原著を友野英三氏が翻訳したものです。著作権法上の例外を除き、本書内容の全部または一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます。また、BNA 社は本書翻訳版についていかなる責任も負いません。