

「機能的構成要件をもったクレーム（2）」

今回のトピックのご案内

今回も前回に引き続き、「機能的構成要件をもったクレーム」が米国知的財産権訴訟上で具体的に問題となった事例とそれによって形成される判例法を時系列的に逆に辿ってみることを主眼とする。

「機能的構成要件をもったクレーム（2）」

*Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner* : ケース4～ケース9 翻訳

**4 . 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、1463 (特許審判抵触部 2003年)(非公開)**

合衆国第35法典第112条のミーンズ・プラス・ファンクション条項が適用され、そのような機能的文言がクレーム中ですでに定義されている構造もしくは組成をさらに限定する場合に、機能的クレーム術語を使用することに不当性はない。参照：たとえば、In re Swinehart (スワインハート特許出願査定系訴訟事件) 連邦裁判所判例集第2集第439巻 P. 210、212、合衆国特許審判決集第169巻 P. 226、228 (関税特許控訴裁判所 1971年) (「特許クレームを起草する際にこのような技術[機能的言語]を用いることに、本質的に誤りはない」)。

**5 . 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、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)(引用 Wright Med. Tech., Inc. v. Osteonics Corp. (ライトメッド・テック社対オステオニクス社事件)、合衆国特許審判決集第3集第122巻 P. 1440、合衆国特許審判決集第2集第43巻 P. 1837、1840、(連邦巡回控訴裁判所 1997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。

**6 . WMS Gaming Inc. v. Int'l Game Tech. (WMS ゲーミング社対インターナショナル・ゲームテクノロジー事件) 連邦裁判所判例集第3集第184巻 P. 1339、合衆国特許審判決集第2集第51巻 P. 1385、1393 (連邦巡回控訴裁判所 1999年)**

テルナエス特許で記述された構造は開示されたアルゴリズムによる制限を受けることから、構造上の均等物についての我々の分析は必然的に、機能型要素を含む当該開示されたアルゴリズムについて論じることとなる。

**7 . Rodime PLC v. Seagate Tech., Inc. (ロダイム社対シーゲイト・テクノロジー社事件) 連邦裁判所判例集第3集第174巻 P. 1294、合衆国特許審判決集第2集第50巻 P. 1429、1435 (連邦巡回控訴裁判所 1999年)**

クレームというものは、作用している装置のあらゆる機能を権利請求することを必要としない。むしろ、クレームは、多くの機能を備えた機械全体を権利請求するのではなく、そのうちの一つの機能の改良を特定するものであってもよい。

**8 . In re Weiss (ヴァイス特許出願査定系訴訟事件) 合衆国特許審判決集第2集第26巻 P. 1885 (連邦巡回控訴裁判所 1993年)(非公開)**

本事件において、出願人は当該ミーンズプラスファンクション形式での離脱要素中で具体的な限定句として「予め選択されたレベルの力 (preselected level of force)」という文言を選択し、楔形栓が離脱する閾値として事前に定められた具体的なレベルの力を表した。この文言は明細書で更に詳述され、当該楔形栓が破断する時点での特定レベルの力を意味するものであって、損傷惹起的レベルの力が関与しない運動競技中でも破断しないことで却って着用者が損傷を受けるような事態をこの破断によって防いでいるとされる。

審判部はこの離脱手段という限定要件を誤って解釈し、「予め選択されたレベルの力 (preselected level of force)」という文言に対して何の効力も与えず、当該文言はただ単に、事前に決定されてはいない何らかの計り知れないレベルの大きさの力で楔形栓が靴底から離脱することが要求されるにすぎない、としたものである。

**9 . Ex parte Skinner (スキナー特許出願査定系審判事件) 合衆国特許審判決集第2集第2巻 P. 1788、1789 (特許審判抵触部 1986年)**

当裁判所は、In re Swinehart (スワインハート特許出願査定系訴訟) 事件が意味するような判例についての境界線が存在することを心に留めている。当該事件で示されたのは、審査官が根拠をもって信ずるところによれば、権利主張に係る主題において新規性を打ち立てるのに決定的に重要であると主張された機能的限定要件が、実際のところ、引かれた従来技術が本来備えている特徴点と一致する可能性がある場合には、この審査官は、当該従来

技術中に存在すると見られる主題が当該新規性主張の依拠原因となる特徴点を備えていないことを立証するよう、出願人に対して要求する権限を有している、ということである。それにもかかわらず、出願人にこの煩わしい作業に向かわせることができるとしてもその前に、審査官は、なんらかの証拠もしくは科学的推論を提示して、当該機能的限定要件がその従来技術固有の特徴点であると自らが信じることについての合理性を証明しなければならない。

#### 判示のポイント

今回取り上げたケース 4 ~ 9 のポイントは以下のように要約できる。

合衆国第 35 法典第 112 条のミーンズ・プラス・ファンクション条項が適用され、そのような機能的文言がクレーム中ですでに定義されている構造もしくは組成をさらに限定する場合に、機能的クレーム術語を使用することに不当性はない。

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。

本特許はミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに係り、当該特許で記述された構造は開示されたアルゴリズムによる制限を受けることから、第 112 条でいうところの構造上の均等物は必然的に、機能型要素を含む当該開示されたアルゴリズムについて見る必要がある。

クレームというものは、作用している装置のあらゆる機能を権利請求することを必要としない。むしろ、クレームは、多くの機能を備えた機械全体を権利請求するのではなく、そのうちの一つの機能の改良を特定するものであってもよい。

本事件におけるクレームは、「予め選択されたレベルの力 ( preselected level of force ) 」という文言を記述する。本文言は、楔形栓が離脱する閾値として事前に定められた具体的なレベルの力を表すだけでなく、明細書において、「当該楔形栓が破断する時点での特定レベルの力であって、損傷惹起的レベルの力が関与しない運動競技中でも破断しないことで却って着用者が損傷を受けるような事態をこの破断によって防ぐもの」を意味するものと更に詳述される。したがって、「予め選択されたレベルの力 ( preselected level of force ) 」という文言に対して何の効力も与えず、当該文言はただ単に、事前に決定されてはいない何らかの計り知れないレベルの大きさの力で楔形栓が靴底から離脱することが要求されるにすぎない、とした審判部のこの限定要件についての解釈は誤りである。

権利主張に係る主題において新規性を打ち立てるのに決定的に重要であると主張された機能的限定要件が、実際のところ、引かれた従来技術が本来備えている特徴点と一致

する可能性がある場合には、審査官は、当該従来技術中に存在すると見られる主題が当該新規性主張の依拠原因となる特徴点を備えていないことを立証するよう、出願人に対して要求する権限を有している。

#### 日本実務との比較・考察

前回で見たように、米国では、機能的クレーム表現は原則禁止される（ハリバートン・ルール）、しかし、第 112 条第 6 パラグラフに該当する場合にのみ機能的クレームは許容されるが、その約束事として、明細書中の対応する構造等に権利範囲は限定解釈される、組合せでないクレームの場合、「手段」という文言を使用していてもクレーム中で構造的な記載がされている場合、クレームで機能的記載があっても明細書中に対応構造等がない場合、などには第 112 条第 6 パラグラフの適用対象にはならない、という点を見てきた。さらに、この根底に流れる考え方は、機能的記載に制限をかけないとすれば、権利範囲が不当に広くなり衡平に反することになるという点にある旨を見た。対して日本では、機能的記載、抽象的記載は理解が一見して不明という点が明細書を参酌して解釈する必要性の根拠となっていることが多い点も見た。

前回には詳細に立ち入らなかった論点としては、第 112 条第 6 パラグラフに規定される約因として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、第 112 条第 6 パラグラフでいう「均等」といわゆる均等論との相違があるのかという点、明確性要件と機能的表現との関係をどう考えたらよいのかという点、日本では「理解が困難」でないのならば機能に対して制限がかからないことになるのかという点などがあるが、これらはいずれも、実務家として考察を深め、一定の結論を醸造しておくべきポイントであると思われる。

そこで今回は、日本においても、合衆国と似た、機能的表現が本来的に持つ広さを公平性の観点から抑える必要性を打ち出した裁判例として、「アイスクリーム充填苺」事件（平成 16 年 12 月 28 日 東京地方裁判所、平成 15(ワ)19733）を挙げる。本件は特許権侵害差止等請求事件である。

本件発明（本件特許番号：第 3 3 5 9 6 2 4 号）は、新鮮な苺のままの外観と風味を残し、苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことなく、食するのに便利であり、全体として好ましい甘味を実現したアイスクリーム充填苺を対象としたものである。特許請求の範囲の代表的な請求項 1 は次のように記載されていた。

「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって、該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点

で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺。」

被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するかが争点の一つであり、特に、本件方法発明の構成要件中の「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言が機能的・作用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。

東京地裁は次のように判示している。

…本件明細書の「特許請求の範囲」【請求項1】には、「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって、該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」と記載されている。

ここでいう「アイスクリーム」の語の意義については、本件明細書には、「特許請求の範囲」のほか「発明の詳細な説明」欄にも、特にこれを定義した記載はないから、その文言の通常有する意味に基づいて解釈すべきところ、…辞典等の記載内容を参酌すれば、「アイスクリーム」の語は「牛乳、クリームなどの乳製品に砂糖などの糖類を加えて冷凍させた氷菓子」を意味するものというべきである。

(イ) そして、上記の「特許請求の範囲」の記載によれば、本件特許発明の「アイスクリーム」は、「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」ものとされている（構成要件B及びC参照）。

しかし、この「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は、「新鮮な苺のままの外観と風味を残し、苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく、食するのに便利である（本件明細書【0008】。本件公報3欄38行ないし41行）という本件特許発明の目的そのものであり、かつ、「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は、本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって、本件特許発明の目的ないし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。

このように、特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的、機能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発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権に

よる保護を与える結果となりかねない。しかし、このような結果が生ずることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該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る。

したがって、特許請求の範囲が、上記のような作用的、機能的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発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の発明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。

イ そこで、本件明細書の記載を見るに、…「発明の詳細な説明」欄には、「このように柔軟性を有し、しかもクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有するアイスクリームは、通常のアイスクリームの組成に、さらに寒天、及びムース用安定剤を添加することにより製造することができる。」…との、各記載がある。また、本件明細書には、本件特許発明の実施の形態として、…「芯をくり抜いた苺に、アイスクリーム用安定剤を含有するアイスクリームに、寒天、ムース用安定剤を添加し均一に混合することにより、アイスクリーム充填苺用のアイスクリームを調製する。」との記載があり、実施例として、…「以下の配合比の原料を常法により混合してアイスクリームを製造した。」…との記載があるが、他にアイスクリームの原料の配合比についての記載はない。

これらの記載によれば、アイスクリーム本来の食感を有し、かつ、通常のアイスクリームの解凍温度に到達しても溶けない形態保持性を有するアイスクリームは、少なくとも、通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造することができることが開示されているが、本件明細書においては、それ以外の方法によって、アイスクリーム本来の食感を失わず、かつ、苺が解凍された時にも形態保持性を維持することができるアイスクリームを製造することができることについて、何らの記載もない。

上記のとおり、本件特許発明の目的は、アイスクリーム充填苺について糖度の低い苺が解凍された時にも、苺の中に充填された糖度の高いアイスクリームが柔軟性と形態保持性を有することにあるところ、本件明細書においては、これを実施するために、通常のアイスクリームの成分以外に「寒天及びムース用安定剤」を添加することを明示し、それ以外の成分について何ら言及していない。さらに、寒天をアイスクリームに添加する点について、形態保持性を与えるだけの量の寒天を添加しただけではアイスクリームの食感が失われてしまうこと…、アイスクリーム中の寒天の割合が0.1重量%未満であると、苺の解凍時にアイスクリームが流れ出るので好ましくなく、0.4重量%を超えるとアイスクリームの食感がプリプリとした弾力性が増し好ましくないこと…を指摘し、ムース用安定剤

を添加する点についても、ムース用安定剤が2.0重量%未満であると、寒天のプリプリ感を減殺する効果がなく、3.0重量%を超えるとアイスクリームが固くなり、クリーミー感がなくなること...を指摘するなど、その用法について詳細な説明を施している。

加えて、...「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺」自体は、本件特許発明の特許出願前の平成5年に既に広く販売されて、公知であったことに照らせば、本件特許発明に進歩性を認めるとすれば、充填されているアイスクリームが「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」を実現するに足りる技術事項を開示した点にあるというべきである。

上記によれば、本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。

ウ これに対して、被告製品は、前記(1)ウ(イ)に記載の工程を経て製造されるもので、その成分の構成は、別紙「苺アイス成分配合表」に記載のとおりであるから、その成分に「寒天及びムース用安定剤」が含まれていないことは明らかである。

したがって、被告製品は、本件特許発明のアイスクリーム充填苺における「アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」(構成要件b, c)を充足しないから、本件特許発明の技術的範囲に含まれない。・・・(下線は訳者・解説者が付す。)

結局、上記では、機能的・抽象的記載のクレームについて、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発明の技術的範囲に含まれることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねないが、これは特許権に基づく発明者の独占権は当該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、法目的との整合性に置いており、極めて妥当な考え方といえよう。

この考え方自体については、日米での差異は感じられない。

また、上記では、クレームの機能的文言に明細書記載の技術的事項を代入して限定解釈する根拠を公平性、法目的整合性におくという考え方に加えて、機能的クレーム自体では進歩性不具備で特許性を維持できないから、特許性が存在するとしたならば、クレームの文字通りの表現よりは限定解釈されねばならない、という要請をも認めている点に注目し

たい。この考え方は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に当たって、製造方法限定的な解釈法を正当化する場合の論理構造と共通するところがある。

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。