

# 機能的クレームのクレーム解釈と 記載要件等について

弁護士・弁理士 三山 峻司

## 目次

- 第1 序) はじめに一とりあげた動機・問題意識
- 第2 機能的クレームの記載要件とクレーム解釈について
  - 1. 機能的クレームの定義・意義
  - 2. 機能的クレームの態様
    - 2-1 これまで機能的クレームとして紹介されている主な裁判例におけるクレーム中の機能的な表現
    - 2-2 機能的クレームの表現態様の整理
  - 3. 機能的クレームの必要性について
  - 4. 機能的クレームに関係する「審査基準」
    - 4-1 特定の表現を有する請求項等についての取扱いについて
    - 4-2 機能的クレームに関係する各記載要件について
  - 5. 最近の機能的クレームに関係する裁判例の検討
- 第3 検討—実務はどうあるべきか?—
  - 1. 機能的クレームの定義及びその概念の曖昧さについて
  - 2. 機能的クレームの解釈について
  - 3. 機能的クレームにおける記載要件と明細書の開示実施例の個数との関係
  - 4. 機能的クレームにおける記載要件とクレーム解釈及びリパーゼ判決との関係
    - 4-1 リパーゼ事件最高裁判決の確認と同判決の射程・位置付け
    - 4-2 評価的な一般論としての見方
    - 4-3 当事者の立場(課題中心アプローチ)からの見方
  - 5. 記載要件との関係で本報告において積み残されている幾つかの問題点

## 第1 序) はじめに一とりあげた動機・問題意識

侵害事件の提訴を想定すると、被告側は、無効の抗弁の主張の組み立てと特許庁への無効審判請求を検討する。本報告では、機能的クレームによる権利侵害の主張の場面に絞って記載要件違反の無効事由とクレーム解釈との関係を考察したい。

技術思想をクレームで表現し、明細書の開示事項は、クレームで表わした技術思想を実施例(実験例)を用いる等して詳細な説明や図面等で説明するが、両者は表現内容の次元が異なる。そうである以上、両者の表現の間にギャップが有るのは当然で、その間隙を埋めることが可能なのか、また可能な場合、どのように埋めるのが解釈問題である。クレーム解釈の一般的な問題は機能的クレームに限られる問題ではない。

次に、記載要件は、まさに記載がどうあるべきかの要件であるが、記載要件の「明確性要件」「実施可能要件」及び「サポート要件」の領域を、実務的には明瞭に切り分けにくく、曖昧なままに各記載要件不適合の可能性あるものを被告側が広く無効の抗弁として主張する傾向がある<sup>(1)</sup>。被告が無効を広く主張するので

(1) 明確性要件違反を無効の抗弁では主張するが、無効審判請求の無効原因としてまでは主張しないなど、無効の抗弁の主張理由と無効審判請求の無効理由が必ず一致するかも問題である。

原告もそれに応じた反論が必要となる。立場上仕方がないとはいえ、各ケースで毎回このような主張の応酬が行われることを非効率と感ずるのも事実である。特に機能的クレームという形式の広すぎるクレームが問題とされる場合により一層その感を深くする。

そこで、主として機械分野の機能的クレームに視点を置いて、記載要件の明瞭な領域の切り分けができるのか？できるとすれば、どのように整理出来るのか。また、化学などの異なる技術分野との差に着目して、どのような整理の仕方が理解を得るものとなるか等について検討したい。無効主張との関係では、記載要件と関連して補正・訂正要件違反の無効主張及びリパーゼ事件の最高裁判決（昭和62年（行ツ）3号）の射程との関係、さらには機能的クレームと均等侵害との関係も、関連する範囲で触れたい。

## 第2 機能的クレームの記載要件とクレーム解釈について

### 1. 機能的クレームの定義・意義

代表的なものを挙げる。いずれにしても「構成」ではなく、「機能」を表現するという点を押える必要がある。

- 「機能的クレームとは、特許請求の範囲が具体的な構成ではなく、その構成が果たす機能として抽象的に記載されている場合のことをいう。」<sup>(2)</sup>
- 「機能的クレームとは発明を特定する事項が機能や特性によって表現されているクレームである」<sup>(3)</sup>

### 2. 機能的クレームの態様

#### 2-1 これまで機能的クレームとして紹介されている主な裁判例におけるクレーム中の機能的な表現<sup>(4)</sup>

平成6年改正前の「発明の構成に欠くことのできない事項のみの記載」をクレームに要求した〈構成記載主義〉（旧特許法36条5項2号）と、改正後の「発明を特定するために必要と認められる事項すべての記載」を要求する〈発明特定事項主義〉（現特許法36条5項）を念頭に、平成6年改正の前後で判決が出されているか否かで一応次の(1)と(2)で分けた（出願時と判決時とでは時間差があり、意味のある分け方ではないが、あくまで便宜的な区分である）。この中で網かけを付した事件が同年改正の明細書の記載要件の施行（平成7年7月1日。平成6年改正法附則6条）後の特許出願に係る発明である。

#### (1) 平成6年（1994年）改正前の裁判例

- ボールベアリング自動組立装置事件（東京地判昭和51年3月17日，昭和44年（ワ）6127号／東京高判昭和53年12月20日，昭和51年（ネ）783号）＝「選出した中間部品は計測手段と協力する組立手段により，検査された内外両部品と組み立てられる」（下線は著者，以下同様）
- コインロッカー事件（東京地判昭和52年7月22日，昭和50年（ワ）2564号）＝「鍵の挿入により硬貨投入口を開き，鍵の抜取りにより投入口を閉じる遮蔽板を設けた投入口開閉装置」
- 固定部材事件〔当事者系の審判〕（最判平成3年3月19日，昭和62年（行ツ）109号）＝「固定部材」
- クリップ事件〔訂正審判請求での査定系の審判〕（東京高判平成6年10月26日，平成5年（行ケ）151号，上記固定部材事件の関連事件）＝「…とから成るクリップにおいて，該拡大部分間に介在してそれらを結合している容易に切断されうる固定部材22を備え，該固定部材は該切断されうる部材より隣接

(2) 高林龍「標準特許法（第6版）」（有斐閣 2017年）149頁

(3) 茶園成樹編「特許法（第2版）」（有斐閣 2013年）240頁〔茶園執筆部分〕

(4) 青柳玲子「抽象的・機能的に表現されたクレームの解釈」について（*パテント* 2011.Vol64.No7）に判決例に示された機能的クレームについての解釈手法の概括的な理由付けのまとめがされている。

する該拡大部分がねじり力により相互に手操作で分離されうる程十分に弱いことを特徴とするクリップ」

(2) 平成6年(1994年)改正後の裁判例

- 燻瓦事件(最判平成10年4月28日平成6年(オ)2378号) = 「瓦素地の焼成後に未燃焼のLPガスを窯内に送って充滿させ、摂氏一〇〇〇度ないし九〇〇度『付近』の窯内温度と焼成素地の触媒的作用により未燃焼LPガスを熱分解し、その分解によって単離される炭素を転移した黒煙を瓦素地表面に沈着する」【昭和46年出願】
- 磁気媒体リーダー事件(東京地判平成10年12月22日平成8年(ワ)22124号) = 「回転規制手段」【昭和57年出願】
- ペン型注射器事件(大阪地判平成11年5月27日平成8年(ワ)12220号) = 「注射液の成分を一緒にして混合することが出来るように内部に前記容器を固定することが出来」「相互にねじ込み可能な」「二つの管状部材」(cf「ほぼ垂直に保存する」が、「水平に近い斜め状態」で保持して行う被告方法を含むかの均等侵害も問題となった)【昭和63年出願】
- 情報処理装置事件(大阪地判平成12年9月14日平成10年(ワ)11914号) = 「認識手段で認識された未処理情報に基づいて、それに対応する処理済情報に処理する」【昭和55年出願】
- 畳のクセ取り縫着機事件(大阪地判平成12年10月19日平成11年(ワ)3968号/東京高判平成15年3月10日平成13年(行ケ)140号) = 「該下前側の下前基準線(L)の位置を計算するために検出センサー53で確認した後、該下前側基準線(L)から移動された畳床(5)の下前側における畳幅方向の離間隔(X0)を計算しその計算値になるように畳床(5)を押し付け」【平成5年出願】
- 認証システム事件(大阪地判平成13年2月1日平成12年(ワ)1931号) = 「時間変数データ」【昭和59年出願】
- 玩具銃事件(東京地判平成14年5月29日平成12年(ワ)11906号/東京高判平成15年9月9日平成14年(ネ)3714号) = 「ガス圧の低下に伴って」「摺動部材」【平成5年出願】
- アイスクリーム充填母事件(東京地判平成16年12月28日平成15年(ワ)19733号) = 「外側の母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【平成13年出願】
- 図形回転表示事件(知財高判平成18年9月28日,平成18年(ネ)10007号) = 「続き出し順序データ」【昭和59年出願】
- 地震時ロック事件(東京地判平成18年10月11日平成17年(ワ)22834号) = 「地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態となる」【平成11年出願】
- 開き戸地震時ロック方法事件(大阪地判平成21年4月27日平成20年(ワ)4394号) = 「該係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動し」【平成8年原出願】
- 調理レンジ事件(大阪地判平成21年9月10日平成19年(ワ)16025号) = 「加減圧手段」【昭和61年出願】
- 胃壁固定具医療用器具事件[当事者系の審判](知財高判平成22年9月28日平成22年(行ケ)10036号) = 「該環状部材は、…縫合糸挿入用穿刺針の中心軸またはその延長線が、環状部材の内部を貫通するように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びる」(侵害系として東京地判平成23年6月10日,平成20年(ワ)19874号=無効理由[サポート要件違反・進歩性欠如]なく間接侵害を認定)【平成2年出願】
- 魚掴み器事件(東京地判平成22年12月24日平成21年(ワ)34337号) = 「回転が規制され」「回転規制が解除され」【平成17年原出願】

- オキサリプラチン事件（東京地判平成 28 年 3 月 3 日平成 27 年（ワ）12416 号，同知財高判同年 12 月 8 日平成 28 年（ネ）10031 号，その他，東京地判平成 28 年 9 月 12 日同知財高判平成 29 年 4 月 27 日，東京地判平成 28 年 10 月 28 日同知財高判平成 29 年 4 月 27 日，東京地判平成 28 年 10 月 31 日同知財高判平成 29 年 6 月 28 日／知財高判平成 29 年 3 月 8 日 [当事者系の審判]）＝「緩衝剤の量が〇〇～△△の範囲のモル濃度である」【平成 11 年出願】

### (3) 小括

平成 6 年法改正前の〈構成記載主義〉の時代からクレームの機能的記載は，許されていた（前記の網かけを付した事件以外の裁判例は，構成記載主義の下における事件である）。

ただ，改正後の〈発明特定事項主義〉の下で，機能的表現が実務ではより積極的に使用され<sup>(5)</sup>，また，訴訟事件数も増加した<sup>(6)</sup> こととあいまって，さらに明確性要件・サポート要件・実施可能要件という記載要件によってクレームの表現形式がスクリーニングされ，これら要件違反が無効事由になったことから，平成 16 年法律第 120 号「裁判所法等の一部を改正する法律」による特 104 条の 3 の新設に伴って，機能的クレームについての記載要件違反とクレーム解釈の問題が以前にも増してクローズアップされたという状況がある<sup>(7)</sup>（後記 3 事件は，いずれも平成 6 年以降の出願に係る特許発明に関する事件で，シートカッターは平成 22 年出願，端面加工装置は平成 19 年原出願，パソコン等の器具の盗難防止用連結具は平成 12 年出願である）。

## 2-2 機能的クレームの表現態様の整理

次の (1) (2) の 2 つに分けて整理できる。

### (1) 機能的・作用的表現の 1 文言（単語）的表現<sup>(8)</sup>

「固定部材」（固定部材事件及びクリップ事件），「回転規制手段」（磁気媒体リーダー事件），「超弾性金属体」（カテーテル用ガイドワイヤ事件），「摺動部材」（玩具銃事件），「縫合材」（中空ゴルフクラブヘッド事件），「金属粉収集機構」（端面加工装置事件），「加減圧手段」（調理レンジ事件），「緩衝剤」（一連のオキサリプラチン事件），「増幅器」，「脱硫剤」，「触媒」などの作用的ないし用途的表現，あるいは「着信判定回路」「復調回路」「混合回路」などの電気的部分回路，「混合手段」「位相逆転手段」「計測手段」「検査手段」「組立手段」などのソフトウェア機能である手段や「時間変数データ」（アクセス制御システム事件），「読み出し順序データ」（図形回転表示事件）の処理データ表現などの例が挙げられる。

### (2) 機能あるいは手段や作用の修飾形式による表現

「機能」は対象物が有する属性であり，「相互に関連し合って全体を構成している各要素や部分が有する固有な役割」を意味し，「手段」も「目的を達するための具体的なやり方」を意味する。そして「作用」は，「は

(5) 改正にあわせ当時の審査基準も「発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他，作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他さまざまな表現方式を用いることができる」とした。

(6) 知的財産権訴訟の新受件数は平成 6 年度は 497 件であったが，平成 16 年度には 761 件（推計値）へと増加し 10 年で約 1.5 倍の増加となっている（裁判所 HP「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」[http://www.courts.go.jp/vcms\\_lf/20505108.pdf](http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20505108.pdf) 97 頁，98 頁）。また，審取訴訟の新受件数は平成 6 年度で総数 285 件（うち特許 201 件）であったが，平成 15 年度では総数 534 件（うち特許 413 件）となっている（篠原勝美「知的財産高等裁判所の概要」NBL804（2005 年）31 頁）。

(7) 機能的クレームについてもキルビー判決以降，特許発明の有効を前提とした過度な限定解釈論（実施例限定説や公知技術除外論を含む）をとる必要はなくなり，原告（権利者）側としては，詳細説明を参酌し，無効事由を回避する合理的なクレーム解釈としての限定・縮小解釈して侵害が認定されると期待することは難しくなり，この種の解釈の議論には終止符が打たれ，無効と訂正による議論に論点が移っていった。

(8) そもそも 1 文言（単語）的表現を機能的クレームと呼ぶべきかという議論もあるかも知れないがここでは触れない。



たらきを及ぼすこと」を意味するが、その機能や手段・作用そのものをクレームを特定する修飾語によって記載する表現をとるもので、例えば、「係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態となる」(地震時ロック事件)や「本体と可動的に接続された」(シートカッター事件)、あるいは「相対的にスライド可能に係合し」「両プレートは分離不能に保持され」(パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件)などの例が挙げられる。

### 3. 機能的クレームの必要性について

機能的クレームは作用的表現を含み、その概念表現に当てはまる物を広く包括し、含まれる典型例(具体的な実施例等)はわかるが、その外延が必ずしもはっきりしない点に問題がある。

機能的表現という包括的記載を許すのがそもそも必要で適切か否かという問題(①=如何に望ましい明細書を書くか/登録査定前の審査段階の要件チェック)と機能的表現という包括的記載が特許発明されたとき明細書との開示事項との関係をどのように解釈すべきかという問題(②=権利行使の段階)を、意識的に分けて考え、ここでは前者(①)の場面に触れる。

(1) 構造的表現が困難である故に機能的・作用的な表現にせざるを得ないケースか否か?

- 必要性の有無の検討については、平成6年改正前は、構成記載主義的記載に努めようという誘因が働いていたが、改正後、実務は、緩く流れているのではないか<sup>(9)</sup>。
- 機能的表現によらなければ発明を適切に記述できず、真にそのような必要性がある場合とは如何なる場合か。
- 次のような場合に必要性があると指摘されている<sup>(10)</sup>。
  - ① 物と物との間の関係に発明の技術的特徴がある場合
  - ② 複数の実施例を包括する上位概念・包括概念に記述する必要があるが、それを一義的に表現する技術用語がないか確立されてない場合
  - ③ 当該技術分野でそもそも確立されている技術的用語がない場合
- ①乃至③の理由の必要性からすると技術分野別に相応の差が出てくる(後記)。

(2) 明細書の開示事項からの技術的範囲の「代替的表現の試み」の可能性との関係

- 明細書の開示事項から適切に「構成的記載」への「代替的表現」が可能であるか否か、可能であるのに機能的クレームをあえて採用する必要性の理由が見出せるか。
- (実務的な発想との関係) 機能的記載も構造的表現にしようと思えば可能であるものの、特定の構成に限定せず出来るだけクレームの権利範囲を広げたいと思うのが人情である。あえて機能的表現にした方が…外延が不明確になり、第三者を牽制し易い面がある(侵害の成否の予測可能性がつきにくく、いったん、出願しておけば後願排除効などがあり、その灰色性をあえて狙った出願する)。
- 実務的な発想と問題点を整理するために、機械分野のごく簡単な例示を試作して検討する。(本稿では、抜刷りとして配布した別紙1は省略)

(3) 技術分野の違いによる問題

#### ア 機械の分野

機械の要素や部材について技術用語や学術用語あるいは当該技術分野において慣用されている用語が

(9) 平成6年法改正以降、機能的表現の一文言的表現と共に機能的な修飾形式による表現が(技術的分野別に)増えている実態があるかという実証的な調査が必要ではないかと考える。

(10) 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 Vol.51 No.12 2001年) 1841頁。

あれば、それらの用語を用いるのが適切である。

しかし、適切な用語がない場合は、造語として明細書中で説明せざるを得ない。そのような場合、従来技術と比較して広い範囲で権利取得するために発明の具体的実施の形態にとらわれず機械の要素や部材を機能に着目して上位概念化して包括的に記載すると、例えば「係合部材」「回転部材」という表現になり、形状に着目して記載すると、例えば「筒状体」「U字状部材」などといった形状的な1文言（単語）的表現にならざるを得ない面があり、機能的クレームに特有というより実施例の抽象化という一般的な問題といえる。

機械分野に関する発明は、構成から作用効果の予想が困難であるという事情は乏しく、構成から当業者が技術的意義を認識することが出来ることも多い。

もっとも、構造的表現が可能であるにも拘らず、あえて機能的記載を採用する方が有利として、実務的配慮から機能的記載を行い、それをあえて積極的に利用しようとする場合がある。

また、「機能的記載」を含む請求項と共に、「構成的記載」による独立請求項あるいは従属請求項として構成的記載をクレームアップする方法も考えられる（このような請求項を立てる得失の1つは記載要件違反をかわすためである）。

既出の裁判例は、一部にプログラムの処理に関する分野の事件（「認識手段で認識された未処理情報に基づいて、それに対応する処理済情報に処理する」[情報処理装置事件]「時間変数データ」[アクセス制御システム事件]、「読み出し順序データ」[図形回転表示事件]）があるが、多くが機械分野の事件である。

#### イ ソフトウェア・電気分野／化学分野

ソフトウェア関連発明は、クレームが機能や手段で特定して記載され、その機能や手段は、プログラム言語で構成されたソースコードを組み合わせて実現する。ソフトウェアの機能や手段は、当該機能や手段を実現するもので部品の集合としては記述できない。ソフトウェアのような分野は、必然的に機能的な表現とならざるを得ない。当業者の技術的常識から機能的に特定しても理解できれば、その方が適切な記載が出来る<sup>(11)</sup>。

電気分野の技術は、例えばブロック図や様々な電気回路等による記載や図示で明細書に示される。回路は、あるまとまった機能を果たすもので、回路に変えて部品の集合として記述することは非現実的であり実益もない。

電気回路を、プログラムとして複数の機能を達成するソフトウェアの「手段」として表現することは可能であり、ハードウェアの構成と制御のためのフローチャート（流れ図記号、流れ図の制御構造である順次・選択・反復など）やシステム概要の機能やハードウェアのブロック図等により明細書で示すことも出来る。この種の分野では、機能的クレームの方が本来的な表記方法といえる。

化学分野では、実施例にかえて実験例や比較例を明細書に示すことになる。

実験例による実験結果によって実施可能性やクレームをサポートする技術を説明することになる。実験例が少なく検証が十分でないサポート要件や実施可能要件の適合性の問題となる。また、比較例により有利な作用効果を示し、その効果を確認できる評価データを記載することが多い。作用効果の予測の困難性があり、数値限定記載を伴うことも珍しくなく、実験例による実証の効果が予測できる範囲で上位概念化して機能的あるいは数値範囲特定記載のクレーム化ができる。出願後の実験例の追加がどの

(11) 情報関連技術（電子、通信、情報技術）等の発展に伴い、技術のソフト化が進み、この分野の発明について機能的・作用的な記載を許容しようとした平成6年の「発明特定事項主義」への改正の趣旨とも合致する（「平成6年改正工業所有権法の解説」104頁（発明協会1994年））。

限度で許されるかが特徴的な論点となる。

(4) 明細書の開示事項内容とクレームの機能的記載が不可避ないし合理的であるか<sup>(12)</sup> との関係

ア どのような場合に「クレームの機能的記載が不可避ないし合理的で『ある』」と考えられるか。

(ア) 構造を言語化できない場合

(例) 生物由来のたんぱく質や遺伝子などの生物関連発明→たんぱく質やDNA(遺伝子)を特定する手段がなく、サイズ(分子量)と特性で特定せざるを得なかった。→たんぱく質や遺伝子を構造で特定することが出来るようになった(アミノ酸配列・核酸配列などの構造解析の技術の進歩による)→構造で特定して特許取得が可能。

(イ) 構造を言語化するよりも分かりやすくなる場合

電気やソフトウェア関連の発明の場合

➤ 機械分野の発明において、どのようなケースで(イ)の場合があるかの検討が必要である(①構造と構造の関係が、どのような役割をもって作動し、そのことによってどのような効果を生じるかを記述する場合 ②機械や要素の部材名を示す適切な慣用された一般名や適切な技術用語がなくこれを既述する場合<sup>(13)</sup>)。

イ 「クレームの機能的記載が不可避ないし合理的で『ない』」場合の対応

(ア) 構造を言語化できるクレームを、あえて機能的記載をしている場合の是非

➤ 機能的記載は制度上認められている。  
 ➤ クレーム作成上の出願人の自己責任<sup>(14)</sup>(審査基準と運用の関係?)→あえて機械分野では機能的記載を探った以上、狭く解されても仕方がないと割り切らざるを得ない場合もある。

(イ) 特許請求の範囲の機能的な表現は、そのような機能を有する構成を広く含み具体的にどのような技術的手段を意味するのか特許発明の外延が不明確となる。クレームは広く、明細書等に具体的な実施例が不十分にしか開示されていないときは、明細書等はクレームより狭い説明となっている。そこで、当該特許発明は、「明確性要件」あるいは「サポート要件」違反の無効理由(特123条1項4号)があると主張できる。

➤ 明細書等に具体的な実施例が不十分という程度について、開示例が無いに等しいか、あっても公知技術等である場合などは、発明の目的を裏返しにしてクレームをしたものに過ぎない機能的な記載(磁気媒体リーダー事件・アイスクリーム充填毒事件)として、限定解釈する必要なく無効の判断をすれば足りる<sup>(15)</sup>。

(5) 必要性のない不適切な機能的記載に対する対応策

ア 審査の段階で、構造的表現が可能であるのにあえて機能的クレームとして記載したクレーム(いわば

(12) 「クレームの機能的記載が不可避ないし合理的であるか」という問いかけは、前田健・後掲論文[注記29]で使用されたものであり、これに示唆を得て、前田准教授の意図するところと離れるかも知れないが、この場面での分類に利用させて頂いた。

(13) このような①と②の場合分けは、文言侵害と均等侵害との関係及び均等侵害の成立する範囲を考える際に有益と思われる。注記21も参照。

(14) 平成7年6月特許庁編「特許法第36条の改正に伴う審査の運用指針」第1章2.1.(4)

(15) 前田健・後掲論文[注記29]463頁～466頁。

(16) 「プラバスタチンナトリウム事件」最二小判平成27年6月5日民集69巻4号700頁。同904頁。平成24年(受)1204号・



不真正機能的クレーム)は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下「PBPクレーム」とする)と同じように考え、「非実際の事情」「不可能事情」があるか否かにより「明確性要件」を充足するか否かを考えることができるか?

- 登録査定前の審査段階でPBPクレームの平成27年最高裁判決<sup>(16)</sup>の考え方を(技術分野のちがいも含めて)機能的クレームに及ぼすことの当否。
- 登録査定前の補正による修正と登録後の訂正による修正の自由度の差<sup>(17)</sup>があることとの関係をリンクさせて合理的な説明ができるか。

(6) 冒頭の3の①の場面(如何に望ましい明細書を書くか/登録査定前の審査段階の要件チェック)では、記載要件と共に特許法29条1項各所定の発明との対比にあたって、機能的クレームの記載への明細書の発明の詳細な説明の参酌に対する態度として、リパーゼ判決の射程がどう関係するかも問題となる(本書の第3,4参照)。

#### 4. 機能的クレームに関係する「審査基準」

##### 4-1 特定の表現を有する請求項等についての取扱いについて

「審査基準」Ⅲ部2章4節「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」2を参照。

##### 4-2 機能的クレームに関係する各記載要件について

(1) 「実施可能要件」に関して

「審査基準」Ⅱ部1章1節「実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)」3を参照。

(2) 「サポート要件」に関して

「審査基準」Ⅱ部2章2節「サポート要件(特許法第36条第6項第1号)」2.2.1を参照。

(3) 「明確性要件」に関して

「審査基準」Ⅱ部2章3節「明確性要件(特許法第36条第6項第2号)」2.2.2及び4.1を参照。

#### 5. 最近の機能的クレームに関係する裁判例の検討

いずれも機械分野の事件である。

(1) シートカッター侵害事件(知財高判平成27年12月16日平成26年(ネ)10124号民集71巻6号909頁, 東京地判平成26年10月30日平成25年(ワ)32665号民集71巻6号896頁)

ア 判決内容

- 同事件の[特許請求の範囲][実施例図とイ号][クレーム中の機能的記載に関する属否の判断][記載要件違反の主張に対する判断](本稿では、抜刷りとして配布した別紙2は省略)。

一審は、明細書に開示された「1つ」の実施例とは異なる態様の構成にまで権利範囲が及ぶと認定し、イ号物件について機能的クレームの充足を認め侵害を認定した。しかし、二審では進歩性欠如による無効の抗弁が認められクレームの充足性には触れず請求棄却となっている<sup>(18)</sup>。

---

2658号の二事件の判決があり、前者事件は侵害訴訟におけるクレーム解釈を示し、後者事件は、特許法104条の3の抗弁におけるクレーム解釈を示した。侵害判断と要旨認定でクレーム解釈を統一させ、物同一説を採用した。

(17) 新規事項追加の禁止の要件(特17条の2第3項[補正], 126条5項[訂正審判], 134条の2第1項[訂正請求])以外に、さらに訂正の場合には、補正にはない付加的要件として「実質的拡張変更の禁止」要件=「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」(特126条6項, 134条の2第9項)が必要である。

(18) 参考までに、新規性・進歩性に関し、機能的記載による請求項と引用発明との対比につき、特許庁編「特許・実用新案審査ハンドブック」Ⅲ部2章3217, 3218, 3219。



イ コメント

(ア) 明細書に開示された実施例は、「1つ」であった。

(イ) 無効の抗弁を受けて訂正する場合、クレームの機能的・作用的記載に代えて明細書に開示の構造的表現に表現態様を変えるクレームの訂正<sup>(19)</sup>は可能か否か（訂正要件からは不可能である）

(2) 端面加工装置侵害事件（知財高判平成 26 年 4 月 8 日平成 25 年（ネ）10107 号裁判所 HP，東京地判平成 25 年 10 月 31 日平成 24 年（ワ）3817 号裁判所 HP）

ア 判決内容

➤ 同事件の [特許請求の範囲] [実施例図とイ号] [クレーム中の機能的記載に関する属否の判断] [記載要件違反の主張に対する判断]（本稿では，抜刷りとして配布した別紙 3 は省略）。

イ号物件について機能的クレームの充足を認め侵害を認定した。

イ コメント

(ア) 明細書に開示された実施例は、「複数」（異なる 2 つの各構成にそれぞれ実施形態の異なる例が示されている）であった。

(イ) 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「金属粉収集機構」の技術的意義内容を解釈した（一審・二審とも）。

(3) - 1 パソコン等の器具の盗難防止用連結具 [侵害] 事件（知財高判平成 25 年 6 月 6 日平成 24 年（ネ）10094 号裁判所 HP，大阪地判平成 24 年 11 月 8 日平成 23 年（ワ）10341 号裁判所 HP）

ア 判決内容

➤ 同事件の [特許請求の範囲] [実施例図とイ号] [クレーム中の機能的記載に関する属否の判断] [記載要件違反の主張に対する判断]（本稿では，抜刷りとして配付した別紙 4 - 1 は省略）。

一審・二審ともイ号物件の機能的クレームの充足を認めず非侵害と認定した。

記載要件としての明確性要件・実施可能要件・サポート要件の各違反の被告の無効の抗弁の主張については，侵害裁判所は，判示していない。→ 次の (3) - 2 の審取事件参照（「発明の趣旨」と「クレーム解釈」におけるクレームは同じか。）

イ コメント

(ア) 明細書に開示された実施例は、「1つ」であった。

(イ) クレームの充足性について，主プレートと補助プレートのスライドに関する構成に関し，直接的に前後移動（スライド）する構成か回転自在に結合する構成かという運動の違いは，当業者の一般的知見から容易に置換可能といえる範囲であるか否かが問題となった。

(ウ) クレームの充足性について「1つ」の実施例の明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が容易に実施し得る構成の範囲につき，当業者の立場に立ってどのような資料に基づきどのように判断するのか？

「容易に実施し得る構成」について、「記載されているに等しい」事項と差異があるのか？単に「当業者が実施し得る構成」と「容易に」との違いはどこから来るのか？

(19) この事件は，機能的クレームという側面からではなく，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張していなかったにもかかわらず，その後の特許法 104 条の 4 第 3 号所定の訂正審決が確定したことを理由に事実審の判断を争うことが出来るかという最判平成 29 年 7 月 10 日民集 71 卷 6 号 861 頁で注目すべき判断が平成 29 年 4 月の本報告後に出された。

(エ) 二審は、明細書の開示事項の再クレーム化をする考え方をとっている。

- 審査における進歩性の判断のベースと機能的クレームに含まれる実施態様にイ号が含まれるか否かの際に「本件明細書に当業者が容易に実施し得る程度に開示されている」とする判断ベースは同じか？

(オ) 二審では、機能的クレームと均等侵害の点がさらに論点となった<sup>(20)</sup>。

- 機能的クレームによる文言侵害を認める場合と文言非充足で均等侵害を認める場合の差（機能的クレームにおいて均等侵害を認めることにより保護範囲が真に広がる領域範囲はどのような場面<sup>(21)</sup>であるか？）

本件事件において、プレートが直線的にスライドするか円弧方向にスライドするかという運動の違いから文言の充足性が否定されるとしても、本件特許発明の目的や課題、作用効果から見て、本件特許発明の課題解決のための重要な部分について、円弧方向スライドすることは、特許発明のプレートを直線的にスライドさせる目的と作用効果を共通にし、置換可能性があり、製品の製造（侵害）時点において当業者であれば、容易に想到する構成であるとして、均等侵害の要件を満たすというような場合があれば格別、均等適用説でも機能的クレームにどのような解釈手法をとるか（後記第3.2(2)参照）によって均等否定の結論となり、均等適用が理論上あるとあってほとんど成立の余地がなく、均等議論の実益は乏しいのではないか。

### (3) - 2 パソコン等の器具の盗難防止用連結具（当事者系の審判）[審取] 事件（知財高判平成25年11月21日裁判所HP [平成25年（行ケ）第10033号事件]）

#### ア 判決内容

- [記載要件違反の主張に対する判断]（本稿では、抜刷りとして配付した別紙4-2は省略）。

#### イ コメント

(ア) 「サポート要件」違反につき、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」とし、「これらの記載から、当業者であれば、①の課題を解決するために、②の解決手段を備え、③の効果を奏する発明を認識できるから、そのための構成として、スライド可能に係合し、分離不能に保持される主プレートと補助プレートについては様々な構成を想定することができる。本件発明1は、本件明細書の発明の詳細な説明から想定できる主プレートと補助プレートの構成について記載された発明であって、その記載により当業者が本件発明1の課題を解決できると認識できる範囲のものである。」としている。

即ち、実施例を含む明細書の開示事項からクレームで抽象化されていることを読み取ることが出来れば、サポート要件を充たしていると考えている。

(20) 機能的クレームにも均等論の適用があるか否かについて争いがある。重富貴光「機能的クレームの解釈について—文言侵害論・均等論」A.I.P.P.I. (2014年) Vol.59No.9, 719頁。

(21) 例えば、「縫合材」という機能的な記載に「縫合材」の均等物という均等侵害を肯定した裁判例（知財高裁中空ゴルフクラブヘッド中間判決平成21年6月29日判時2077号123頁）のように機能的記載の一言（単語）的表現の場合に、均等論の適用場面の余地が考えられるものの、機能的な修飾語による表現の場合（例えば、本連結具事件を含め端面加工装置事件・魚掴み器事件など）には、機械の分野では、ほとんどが文言侵害の解釈で処理し得、均等侵害の成立する余地はほとんど考えられない。

サポート要件は、詳細説明からクレームが単に認識できるかではなく、広すぎるクレームを詳細説明がどの程度技術面からサポートしているか否かを問題とすべきと考える視点ではなく、クレーム解釈と、同じアプローチをとっている（シングルスタンダード?）ようである。

(イ)「明確性要件」違反につき、機能的クレームの請求項の記載事項自体から当業者が機能的な記載の意味（発明の内容）を明確に把握することができると判示した（機能的クレームの発明の外延を画するという点からは、この程度の判示で足りるケースであったか）。

(ウ)「実施可能要件」につき、クレームの機能的な記載の技術事項について、1つの実施例の開示を踏まえて当業者が実施できる程度に記載されているとした。

### 第3 検討—実務はどうあるべきか?—

機能的クレームの表現と被疑侵害物の構成の対比の当てはめについて、機能によって記載されている機能的クレームの権利範囲を明細書に具体的に記載された構造等の範囲に限定するのは狭きに失し、それでは機能を果たす全手段を明細書に記載することを強いられ、発明特定事項主義（特36条5項）を許容した意義が没却される<sup>(22)</sup>。

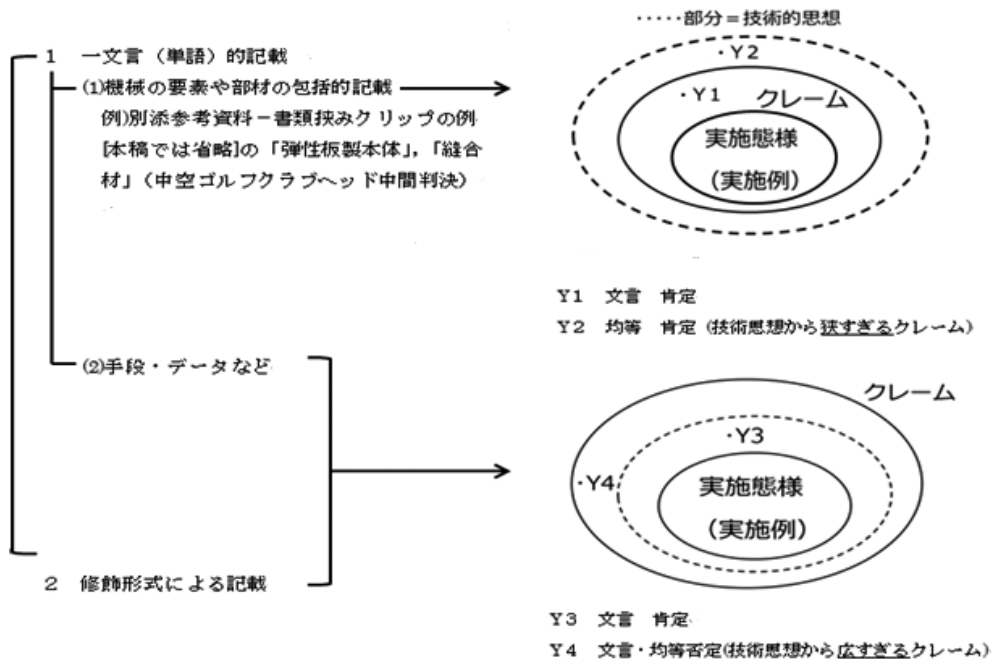
問題は、公開代償としての独占権という理念に立ち、特許公報に接する第三者（当業者）が、発明が開示されているに等しいといえる範囲をどこまでと解釈するか、その手法が合理的か否かにある。

#### 1. 機能的クレームの定義及びその概念の曖昧さについて

##### (1) 機能的記載の表現態様からの指摘

機能的クレームを「広すぎるクレーム」と一括りに言ってラベリング化してしまうことの弊害に陥ることに留意すべきである。

実施態様（実施例）の包括的記載ではあるが、「広すぎる」というのは、例えば、下記の1(2)と2の場



(22) クレームの機能的な記載について、一般論として明細書の発明の詳細な説明に開示されている実施例に容易に限定されると解すべきでないとする裁判例は早くからある（東京高判昭和53年12月20日判タ381号165頁）。



合であって、1 (1) の場合は、機能的記載が「狭すぎる」ために問題となるケースである。包括的記載が技術思想に比べて必ずしも「広すぎる」とは限らない。

## (2) 技術分野に即した議論の必要性

機械分野と機能的記載が珍しくない電気・ソフトウェアや化学、バイオ分野などの技術分野によって、機能的クレームというだけでそもそも共通の下地の元で相互に議論がかみあうのかという思いがある。

やはり、技術分野ごとに分野に即したケースの下で、帰納的に議論を積み上げていく中で実務に資するものになるのではないか。

## 2. 機能的クレームの解釈について

機能的な記載の限定的な解釈が必要となる場合と必要でない場合を分けて検討する。

### (1) 限定解釈が必要でない場合（機能的な記載に含まれる手段等をそのまま含むあるいは無視してよいと考えられる場合）

➤ その1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合は、請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があったとしても、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その機能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に立っていないからである（審査基準Ⅲ 2章4節2, 1）。

➤ その2 A手段+B+Cのとき、この結合そのものやA手段以外のBやCの個々の要素に進歩性があれば、機能的記載部分であるA手段自体は、その文言どおりのものと解釈してよい<sup>(23)</sup>。反対にA手段そのものや当該手段と他の構成との関係要素に進歩性があるとみられるような場合に当該の機能的記載部分であるA手段自体や他の構成との関係要素は、限定を加える解釈の必要性が検討される場面になる。

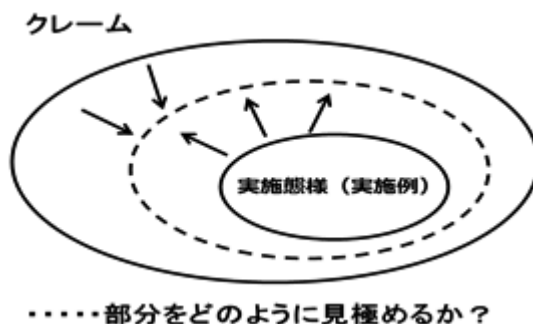
例えば、（コインロッカー事件）鍵の抜き取りにより投入口を閉じる遮蔽板を設けた投入口開閉装置のクレームで、鍵の挿入又は抜き取りという動作と遮蔽板の作動という動作の連動が問題となるとき、遮蔽板自体は、その文言どおり解釈してよい（遮蔽板の材質や投入口を遮蔽して閉じること自体はそのまま広く充足を認めてよい）。

### (2) 限定解釈が必要となる場合

限定的な解釈をするとして（最終的には裁判官の裁量的な認定になるとしても）、どのような解釈の仕方が合理的といえるか？

以下、それぞれの見解は重複し、個別に列記するのは正確とは言えないが、一応整理のために考え方として列記した。

ア 一般のクレーム解釈と同じで、ことさら特殊な解釈手法をとる必要はないとの立場（通常クレーム解釈手法を用いれば足りるとする立場<sup>(24)</sup>）そして、次のイ乃至エもこの立場の中でのアプローチの違いとも理解できる。



(23) 羽柴隆著・古城春実補訂「特許法のはなし」313頁～317頁（発明協会2007年）

(24) 愛知靖之著「特許権行使の制限法理」34頁、39頁（商事法務2015年）。青柳玲子著「機能的クレームの特許権侵害に関する事件」知財管理64巻9号1452頁。安倉孝弘著「いわゆる機能的クレームの解釈」牧野利秋編「裁判実務大系（9）」125頁（青林書院 昭和60年）。

イ 明細書記載の実施例の再クレーム化によるとする考え方<sup>(25)</sup>

- 再クレーム化を強調し過ぎると機能的クレーム特有の解釈手法との誤解を招きかねない。例えば、実施例の再クレーム化したものが、クレームアップされるべき本来のクレームであったはずで、再クレーム化の結果とクレームが一致しない場合、各記載要件違反との関係はどのように考えるのか、技術思想の二重基準にならないか、などの議論を生じるのではないか。
- 明細書の開示事項の再クレーム化を試みる考え方と審査時の進歩性における当業者基準の考え方との間に齟齬矛盾はないか?<sup>(26)</sup>

ウ 明細書開示の記載事項と等価といえるものに及ぶとする考え方<sup>(27)</sup>

- 単に明細書に開示されている例とその例示と自明の同効手段よりは広くなるか? 等価とは、「当業者の一般的知見から容易に置換可能といえるもの」と考えるのか? どの程度までクレームの抽象化を許すのかが問題となる = 「当業者が実施し得る構成」or 「容易に実施し得る構成」or 「記載されているに等しい構成」の程度のちがいは?
- 等価の判断者の当業者をどのような範囲の者とし、等価の基準日を出願時とするか、侵害時とするか(機能的クレームにおける均等論との関係をどのようにみるか→機能的表現の記載事項と「等価」という判断がクレームの充足性判断の段階で行われることとの関係などから機能的クレームについて文言侵害が否定された場合、さらに均等論を適用する余地があるのか? 単なる等価の判断時点だけの差になってしまうのか?)。

## エ 限定解釈の許される場合を具体化して列挙して考える立場

- (a) 明細書中に特別の限定された「A 手段 + B + C」で A 手段にのみ効果がある旨説明されている場合
- (b) 文字どおり広く解すると公知技術を含んでしまう場合
- (c) 「A 手段 + B + C」のとき B と C との結合のさせ方が一般に自明でないなどの場合
- 上記列挙は、解釈が特に必要となる場面や着眼を教えるものである。
- 列挙項目に着眼しつつ、上記のア乃至ウの手法をとるということになるのであろうか<sup>(28)</sup>。

(3) 原告の立場に立ってどのように準備書面中で主張し、結論との関係で見通しをつけ易いかというと、これまでの裁判例の検討から帰納的に考え上記(2)のエの考え方が現実の対処としてはわかり易いのではない。「機能的記載」を用いるときは、実施例を材料に解釈されるので予め実施例をできるだけ充実させるとの誘導も働く(クレームドラフトという明細書作成の実務の現状からも大きく離れない)。

(25) 早くから裁判例でも採られている考え方である。例えば、東京高判昭和53年12月20日昭和51年(ネ)783号/東京地判昭和51年3月17日昭和44年(ワ)6127号「ボールベアリング自動組立装置事件」は、「明細書の図面及び明細書全体の記載から合理的に解釈して、そこに開示されている技術思想を確定すべきもの」と判示している。岩坪哲著「機能的クレームによる侵害を認めた事例」918頁 知財管理 Vol.62 No.7 2012

(26) PBPクレームの際におけるシングルスタンダードかダブルスタンダードかの問題に連なる。

(27) 米国特許法112条6段は、組合せにかかるクレーム[a claim for a combination]の要素は構造[structure]、材料[material]又は行為あるいは作用[action]の記載に代えて、特定の機能を達成する手段[means]もしくは工程[step]として記載することができる規定し、機能的クレームは、実施例及び明細書に記載された構造、材料、作用及びそれらと等価[equivalent]な範囲(均等物)に限定してとして解釈される。高林龍著「統合的クレーム解釈論の構築」183～186頁(相澤英孝他編「知的財産法の理論と現代的課題—中山信弘先生還暦記念論文集」(弘文堂、2005年)、同「機能的クレームの解釈—磁気媒体リーダー事件」中山信弘編「特許判例百選」[第4版]」129頁(有斐閣、2012年)、同「機能的クレームの解釈と均等論」14、15頁(特許研究 No.29 2000年3月)。

(28) 羽柴隆著「特許法のはなし」(発明協会 2007年)317頁は、このような場合は、米国特許法の規定に形どおり即した解釈手法をとるのが適当とする。

### 3. 機能的クレームにおける記載要件と明細書の開示実施例の個数との関係

特許請求の範囲の機能的な表現と明細書に記載の実施例の個数（開示事項の内容）との関係について場合分けする。

#### (1) 明細書の開示事項に実施例が記載されていない場合

機械分野の場合、実施例が記載されていないとき、あるいは当該実施例が発明の技術として記載されていないに等しい公知技術であるときは、発明の目的を裏返しにしてクレームをしたものに過ぎない機能的な記載（磁気媒体リーダー事件・アイスクリーム充填母事件）として、限定解釈する必要なく無効の判断をすれば足りる<sup>(29)</sup>。

記載要件としては、「明確性要件」違反<sup>(30)</sup>とすることも「実施可能要件」違反<sup>(31)</sup>とすることも「サポート要件」違反<sup>(32)</sup>とすることも出来ると考える。

もっとも事前の審査の段階で、できる限りこのような明白な過誤による特許の付与がなされないことがないようにすることが望ましい。

なお、実施例を記載しない場合には必ず無効になるかということ、技術分野によっては、機能的な記載を詳細に明細書に記すことによってクレームアップした場合、珍しいであろうが、記載要件不適合として無効といえない場合がないとは必ずしも言えないであろう。

#### (2) 明細書の開示事項で実施例が「1つ」のみである場合<sup>(33)</sup>

開示例が「1つ」だからといって、そのみで記載要件違反として拒絶通知を打つことはできない（「審査基準」Ⅱ部2章2.2, Ⅱ部4.1.1, 同4.1.2）。

審査段階では、「機能的記載」でしか表現できない場合を除いて（即ち、「構成的表現が出来ない場合を除いて）「機能的記載」を出来るだけ認めるべきではないのではないか？「実施例」1つの場合は、「実施例」を充実させなければ拒絶されるという運用はとれないのか？ → 実施例1つに相当する構成的記載に機能的記載を補正・訂正して切り替える修正は、補正要件・訂正要件の関係からどこまで可能か。

機械分野の裁判例としては、シートカッター事件（1つの構成から他の構成に広げた）、パソコン等の器具の盗難防止連結具事件（1つの構成から他の構成に広げなかった）／魚掴み器事件（1つの構成から他の構成に広げた）などが参考となる。

他方で、化学分野の場合は、実施例（実験例）の重みが異なる。例えば化学物質の場合、構造や数値範囲のわずかな違いで、性質が異なり同じ作用効果を期待できないことも多い（作用効果の予測困難性がある）。実施例（実験例）から当該実施例（実験例）の作用効果と予測できる範囲の物質として一般式で表現されたものがクレームとなっているに過ぎない。そして、実験例が開示されることによって発明特定事項が発明の特有の効果を奏することが理解でき、実験例によって実証されている範囲が重要となる。つまり、実施例（実

(29) 前田健著「特許法における明細書による開示の役割—特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察」403頁～405頁（商事法務 2012年）

(30) 明確性要件適合性判断につき「伸縮性トップシートを有する吸収性物品事件」(知財高判平成22年8月31日平成21年(行ケ)10434号判時2090号119頁)。

(31) 実施可能要件適合性判断につき「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件」(知財高判平成22年1月28日判時2073号105頁)。

(32) サポート要件適合性判断につきパラメータ特許「偏光フィルムの製造法事件」(知財高判[大合議]平成17年11月11日平成17年(行ケ)10042号判時1911号48頁)、前掲フリバンセリン事件。

(33) 「審査基準」Ⅱ部2章2節2.2(3)aのサポート要件違反の類型では、「請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。」とあり、実施例が1つでも足りると読める。米国特許法112条6段は、単手段記載のクレーム(single means claim)とは区別されsingle means claimは、実施可能要件(米国特許法112条1段)違反とされる。もっとも「発明特定事項主義」を採る以前の昭和53年作成の「審査基準」では、「特許請求の範囲に記載された事項が単一の技術的手段からなる場合において、その技術的手段が機能的に表現されているとき」は36条に違反するとされていたようである。



験例)は、実施可能性を示すとともに従来技術との作用効果の違いを示すものである。実施例(実験例)が少なく検証が十分でない場合には、サポート要件違反や実施可能要件違反につながり易い。

(3) 明細書の開示事項で実施例が「複数」記載されている場合

機械分野の裁判例としては、端面加工装置事件(複数の構成からイ号の構成が含まれるとした)が参考となる。

他方で、化学分野では、化学物質やバイオ関連発明の場合、実験例によって、どの範囲(数値限定も伴うことが多い)でどのような機能を有して特有の作用効果を生じるかを実証することによりクレームの範囲が定められる面があり、実験例の点を点から面に如何に広げていくかで権利の範囲が決まる。

(4) 実施例が「1つ」あるいは「複数」開示されている場合に、当業者が、どこまで発明の技術思想を上位概念化することができるか? 発明の技術思想を発明の本質的部分と置き換えることができるのであれば、実施例が多い程、発明の本質的部分を絞り込むことができる。もっとも、実施例を単に多く挙げ、具体的構成を説明するだけでは技術思想が却って特定の構成に限定されかねない。そこで実施例同士がなるべくかけ離れていることが望ましいといえる<sup>(34)</sup>。

(5) 実施例の個数と記載要件との関係

ア 実施例の個数を切り口として、「実施可能要件」と「サポート要件」の両者を切り分けることが出来るかを考えてみる。

実施例の個数から実施可能だけでもサポートされていないといえる場合、あるいは逆にサポートされているが実施不可能という場合があるかである。

イ 各記載要件の制度趣旨を踏まえた裁判例<sup>(35)</sup>では、各記載要件での視点の置き方に違いがみられる。明確性要件適合性では、クレーム自体の記載に視点を置き、実施可能要件については明細書の開示状況・内容に視点を置き、サポート要件については、クレームと明細書の対比・関係に視点を置いている。

クレームと(明細書中の)実施例の関係のイメージは次のようなものになる。

(ア)「明確性要件」は、明細書等における定義や説明を参酌しつつ、出願時の技術常識も考慮してクレーム自体に視点を置き発明が明確であるかどうか。

(明確性要件のイメージ)

・ クレーム自体 ←----- 実施例

(イ)「実施可能要件」は、明細書の開示状況・内容に視点を置き、明細書から当業者が請求項に係る発明を実施することが出来るかどうか? →実施例が「1つ」の場合でも、実施可能適合性は満たす。

(実施可能要件のイメージ)

・ クレーム ←————— 実施例1つ

(34) この点を実務の明細書のドラフトでどのように考えればよいか工夫のしどころとなる。マキサカルシトール事件(知財高判[大合議]平成28年3月25日、平成27年(ネ)10014号)の均等論合議判決の「本質的部分」の把握の仕方と均等範囲との関係でも同様の問題が生じる。

(35) 各記載要件の適合性に関し、代表的な裁判例として、明確性要件適合性につき、前掲注記30の「伸縮性トップシートを有する吸収性物品事件」。実施可能要件適合性につき、前掲注記31の「フリバンセリン事件」。サポート要件適合性につき、前掲注記32の「パラメータ(偏光フィルム製造法)事件」及び「フリバンセリン事件」を念頭に置く。



## 4-2 評価的な一般論としての見方

特許法 104 条の 3 のフレームと平成 6 年改正の記載要件が定められたことにより平成 3 年のリパーゼ判決の意義付けに変化が生じたと考える。

査定系の場合で、判決後の上記の法律改正等の内容を踏える必要がある。審査の段階と登録後の（訂正審判請求による査定系と無効審判請求の当事者系）審判及びこの審取訴訟並びに侵害訴訟の判断の段階でクレーム把握に差があっても許されるのではないか？

「登録査定前の審査の段階」と「登録後の審判／審取及び侵害訴訟の段階」での（記載要件適合性判断ではなく）新規性喪失・進歩性欠如に対する適切な補正・訂正による修正の機会が確保されていることを見据え、問題の少ないクレームの記載を出来るだけ推奨し誘導するために、両段階によってクレーム把握の仕方に差をつける見方は成立する。

### 4-2-1 登録査定前の審査ルートにおけるクレーム把握について

(1) 登録査定前の審査の審査官及びこの査定系（拒絶査定不服審判請求）の審判の審判官の判断とこの審取裁判所での判断

- 登録査定前の審査段階ではリパーゼ判決の射程がそのまま及ぶとして処理される（それと並行に各記載要件が先の判断基準により別途検討される）。
- したがって登録査定前の審査の審査官による判断の段階の「発明の要旨」を確定する際には公知技術あるいは出願時の当業者の技術常識等を参酌してよく、参酌した上<sup>(39)</sup>で、審査においては合理的な範囲で最も広くクレームを解釈すべしということになる。<sup>(40)</sup> 現行審査も次のようにその方向で処理されている。

Cf. 「審査基準」との関係＝機能的記載の請求項に係る発明の認定

「請求項中に作用、機能、性質又は特性（以下この項（2.）において「機能、特性等」という。）を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。」（第Ⅲ部 2 章 4 節 2, 1）

- 機能的クレームに関して、補正要件の下で補正による適切な対応手段が確保されているので上記対応は許容される（もっとも補正要件と記載要件の双方が無効理由とされている制度趣旨との関係をどのようにすればマッチングするのか？という検討は詰めておく必要がある）。
- この領域でリパーゼ判決は有効でその射程にあると考えられる。

(2) 小括

登録査定前の審査ルートにおけるクレーム把握については、「発明の要旨認定」と「技術的範囲画定におけるクレーム解釈」の手法は一致させる必要はないと考える（ダブルスタンダード）。

### 4-2-2 登録後の審決取消訴訟及び侵害訴訟におけるクレーム把握について

(1) 登録後の（訂正審判請求による査定系と無効審判請求の当事者系）審判の審判官及びこの審取裁判所並びに侵害裁判所での判断

(38) 「東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会（平成 19 年度）」判タ 1271 号 16 頁の設楽隆一裁判官の発言など。増井和夫＝田村善之著（特許判例ガイド [第 4 版] 33 頁～39 頁 有斐閣 2012 年）も「…第 3 の時期 …平成 20 年頃から…最近の判例の傾向では、発明の詳細な説明を参酌することが原則であると解する方が妥当のように思われる。」と指摘する。

(39) リパーゼ事件における「発明の要旨」の「一義的に明確か否か」と明細書の「参酌」の関係について、塩月秀平「特許出願に係る発明の要旨の認定」（最高裁判所判例解説民事編・平成 3 年度 法曹界 1994 年）35 頁。

(40) 相田・前掲注記 10 論文 1843 頁。



- 出来るだけ問題の少ないクレームに誘導するという要請は、登録後には後退する。
- 機能的クレームに関して、訂正要件の下で訂正による適切な対応手段が確保されている（訂正要件と記載要件の双方が無効理由とされている制度趣旨との関係をどのようにすればマッチングするのか？という検討は詰めておく必要がある）。登録後の訂正による修正がどの程度まで可能か。機能的クレームの場合も登録後の無効審判、侵害訴訟の場面で無効の主張に対して訂正という防禦手段が適切に与えられている（もっとも構成的記載に切り替る修正は訂正要件の関係から不可能と思われる）。
- 登録後のこの領域では、現行制度上はリパーゼ判決がそのまま適用される場面は、ほぼなく、リパーゼ判決の射程は後退すると考えられる。

## (2) 小括

登録後の審決取消訴訟及び侵害訴訟におけるクレーム把握については、「発明の要旨認定」と「技術的範囲画定におけるクレーム解釈」の両者の手法は一致すると考える（シングルスタンダード）。

(3) 登録後のクレーム把握として、PBPクレームに関し、平成27年最高裁判決<sup>(41)</sup>が物同一性説をとって「発明の要旨」と「クレーム解釈」を一致させたという点は、機能的クレームについても及ぼし得る考え方であるのか？

### 4-3 当事者の立場（課題中心アプローチ<sup>(42)</sup>）からの見方

(1) 登録の前後を分けず（前記4-2-1と4-2-2を区別せず）、当事者としては、リパーゼ判決がそのまま生きているとして、相手方の新規性喪失・進歩性欠如の無効の主張に対しても、権利者（原告）側は、クレームの記載の技術的意義は一義的に明らかであるとし、相手方（被告）側の発明の要旨の認定の在り方を争っていけば足りる。裁判所はこれに対して釈明等を求めるであろうから、それはそれにそって無効論の議論を進めていけばよい。まずは、リパーゼ判決のスタンスに立ってきっちりと論じはじめることが大切ではないか。

(2) このような当事者の主張のやりとりを見て、裁判所がリパーゼ判決の「発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情」を認め、原則と例外を入れかえるような「発明の要旨」の認定を行うのであれば、それはそれで仕方がない。裁判所の傾向を予め先取りして、例外と原則を入れかえる前提で当事者特に権利者（原告）側が主張していくことについては現場での得失に即して考える必要がある。

## 5. 記載要件との関係で本報告において積み残されている幾つかの問題点

最後に、以上において論じなかった問題点について項目だけになるが、以下をご参照いただきたい。

- (1)（発明特定事項主義に移行した制度趣旨を踏まえ）技術分野の違いによる機能的クレームのクレーム解釈と記載要件の有様の違いの検討。
- (2) クレームの機能的記載の中で明細書から上位・包括概念化する場合の程度・範囲とその手法（開示例が「1つ」の場合と「複数」の場合）。あわせて上位・包括化の過程における当業者の判断時点を含めた「当業者が実施し得る構成」「容易に実施し得る構成」「記載されているに等しい構成」「等価」「当業者の一般

(41) 前掲注記16。プラバスタチンナトリウム事件。

(42) 実務での最大の関心事の1つは、「今、ここ」で直面する課題（法律紛争）に焦点をあて、一定の時間的制約のある中で、当事者の視点から「対症的」に、課題（法律紛争）解決の途を具体的にイメージして明らかにしていくことで、これをクライアントの相談援助アプローチのソーシャルワークの言葉を借りて「課題中心アプローチ」と呼んだ。

的知見から容易に置換可能」のそれぞれの概念の整理。

(3) 機能的クレームにおける補正・訂正（補正要件違反等）と記載要件との関係。

平成5年改正<sup>(43)</sup>により、補正要件の違反は拒絶理由や特許自体の無効理由となり（123条1項1号）、改正後は、補正に要件違反がある場合には、侵害訴訟において無効の抗弁の主張の理由とされる。現に、侵害訴訟において、審査経緯の中で補正等が行われている特許発明については、補正要件違反等と記載要件違反等の双方の無効主張がなされるので、各々の守備範囲を明らかにし、補正の要件違反の無効とその範囲及び記載要件違反として無効とその範囲がどのように関係するか、それぞれの制度趣旨を踏まえた仕訳けが実務上も必要で重要な論点である<sup>(44)</sup>。

(4) 「出願後の実施例（実験例）の追加提出」の可否の検討。

➤ サポート要件との関係で問題となる。また、進歩性あるいは新規事項追加の補正との関係でも問題となる。幾つかの裁判例が出されており、事例を踏えたポイントを整理し、実務に生かす必要がある。

以上

---

(43) 改正前では、補正要件違反の効果が、単に補正が却下されるか（改正前特許法53条1項）、出願日が繰り下がる（同40条）というに止まった。

(44) 田村善之著「新規事項追加禁止の制度趣旨とその判断基準—補正・訂正の要件論—」1頁～14頁パテントVol.64 No.4 2011年。補正、訂正の許される判断基準を示す裁判例として、「ソルダーレジスト事件」知財高判【大合議】平成20年5月30日平成18年（行ケ）10563号判時2009号47頁。高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件知財高判平成22年1月28日平成21年（行ケ）10175号判時2111号175頁。