

機能的クレームとサポート要件

— 広すぎるクレームが許容される限界 —

弁護士・弁理士 岩坪 哲

目次

- 第1 はじめに
 - 1. 序論
 - 2. キルビー判決ないし特許法 104 条の 3 施行後
 - 3. 視座
- 第2 機能的クレームの属性
 - 1. 限定解釈されるべき機能的クレームとはいかなるクレームか
 - 2. 考察
 - 3. 小括
- 第3 サポート要件
 - 1. 偏光フィルム事件とフリセンバリン事件
 - 2. 両者の間合い
 - 3. 「審査基準」
- 第4 事例
 - 1. 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）
 - 2. 端面加工装置事件（東京地判平成 25 年 10 月 31 日平成 24 年(ワ)3817 号）
- 第5 考察
 - 1. 機能的クレームの属性とサポート要件
 - 2. 無効の抗弁と限定解釈の優劣・先後

第1 はじめに

1. 序論

発明の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲に基づいて定められなければならない（特許法 70 条 1 項）。ところが、いわゆる機能的クレームにおいては発明の要旨が一定の機能ないし作用効果の面のみから規定され、具体的な技術的手段によって規定されていないため、クレームの記載自体からは、発明の構成が不特定、不明瞭であったり、一定の機能ないし作用効果を達成し得るものであればどのような技術的手段でもすべて包含するかのよう解釈される可能性が生じたりする。

場合によっては、発明の詳細な説明の開示内容と比較してクレームの文言が広すぎ、あるいはクレームが文言上公知事項を包含するということにもなる⁽¹⁾。

東京地判平成 10 年 2 月 22 日平成 8 年(ワ)22124 号判時 1674 号 152 頁「磁気媒体リーダー事件」は以下のように判示する。

「構成要件 F に係る実用新案登録請求の範囲のうち『上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、』との記載は、『磁気ヘッドがホームポジション又はエンドポジションで停止しても磁気

(1) 安倉孝広著「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 巻工業所有権法」（青林書院 1985 年 6 月）126 頁

ヘッドが正常な姿勢でいるようにした』という本件考案の目的そのものを記載したものにすぎず、『回動規制手段』という抽象的な文言によって、本件考案の磁気媒体リーダーが果たすべき機能ないし作用効果のみを表現しているものであって、本件考案の目的及び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と認められる。

このように、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象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考案の技術的範囲に含まれることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案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実用新案法の理念に反することになる。したがって、実用新案登録請求の範囲が右のよう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考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案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考案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。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実体例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者…が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」

公開代償説⁽²⁾の立場から、広すぎるクレームには額面通りの保護を与えるべきではなく、発明の詳細な説明に開示された実施例若しくは実施例に基づき当業者が容易に実施できる範囲にまで限定解釈することによって、請求棄却の妥当な結論を導いた。

2. キルビー判決ないし特許法 104 条の 3 施行後

同判決のほか、機能的クレームないし抽象的クレームの名の下に限定解釈の手法を取り、請求棄却の結論を導いた裁判例は、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」を嚆矢として数多く存在するが⁽³⁾、前掲東京地判昭和 51 年 3 月 17 日あるいは平成 10 年 12 月 22 日判決は、いずれもキルビー判決⁽⁴⁾以前の裁判例である。キルビー判決後は、クレームが広すぎる、あるいは機能的抽象的記載であるために、明細書が実施可能要件又はサポート要件に明らかに反する場合には、明らかな無効理由があることになり、権利濫用の抗弁により請求を棄却することも可能になり、現在では、権利行使制限の抗弁（法 104 条の 3 第 1 項）により請求を棄却することも可能になった。すなわち、クレームが広すぎてクレームに記載された発明の一部を当業者が実施することができない場合、あるいはクレームに記載された発明が発明の詳細な説明に開示されているとは認められないときに、改正前米国特許法 112 条第 6 パラグラフのような機能的クレーム（Means plus Function Claim）の解釈規定を持たない我が国においては、そのような特許発明は、法 36 条違反として、侵害訴訟において無効の抗弁を認めることも可能である⁽⁵⁾。

(2) 最二小判平成 11 年 4 月 16 日平成 10 年(受)153 号民集 53 卷 4 号 627 頁「膀胱疾患治療剤事件」は、「特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な権利を付与することによって発明を奨励するとともに、第三者に対しても、この公開された発明を利用する機会を与え、もって産業の発達に寄与しようとするものである」旨判示する。

(3) 青柳玲子著「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 64 卷 7 号 65 頁（2011 年）、同論文 75 頁以下

(4) 最三小判平成 12 年 4 月 11 日平成 10 年（オ）364 号民集 54 卷 4 号 1368 頁「半導体事件」

(5) 設楽隆一著「機能的クレームの解釈について」牧野利秋編「知的財産法の理論と実務第 1 卷 [特許法 I]」134 頁（新日本法規出版 2007 年）

そうすると、極論すれば、クレームが広すぎて限定解釈をしなければならないケースでは、同時に、クレームに記載された発明が発明の詳細な説明に開示されているとは認められないとの理由によって、クレームが法 36 条 6 項 1 号のサポート要件に違反し、請求認容判決を得る余地は一切ないという結論になりかねない。

3. 視座

一方、平成 6 年の特許法 36 条 5 項改正によって、改正前同項 2 号における、クレームには発明の構成を欠くことのできない事項のみを記載しなければならないという規定が改正され、現行法では、出願人が発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載すれば足りるとされている。現行 36 条 5 項違反は拒絶理由、無効理由ではない。

平成 6 年改正以前においてすら、技術的思想の創作としての発明を構成要件的に表現するために機能的表現をすることが必要不可欠な場合もないとはいえないと解されてきた。東京高判昭和 62 年 10 月 8 日昭和 60 年(行ケ)42 号特許と企業 229 号 10 頁「高速旋回式バレル研磨法事件」は、クレーム中の「同時にバレル内の空間とするバレル内挿入物の上層部のみを循環流動させ、この流動層を流動する遊離工作物と研磨剤を常時不離の接触状態を保ちつつ工作物の全量を均等不断にタンプリングなき摩擦を行って表面研磨する」は、作用面から高速旋回式バレル研磨法の構成を限定したものと認定している。従来、このような機能的作用的記載もその機能を達成する具体的手段が明細書に開示されている限り許容され、その限度において特許発明の技術的範囲に属すると解されてきた⁽⁶⁾。

まして、IT 技術を利用した発明で「…する手段」という記載によってしか発明の要旨を適切に記載できない場合⁽⁷⁾、限定解釈のしようもない。

更には、このような IT 関連技術ではない機械装置系発明において、クレームが機能的に記載されている場合であっても、発明の詳細な説明に開示された実施例等に基づき限定解釈を施したうえで、かくして限定解釈された具体的構成を侵害対象物件が備えていることを理由に特許権者の請求を認容する裁判例も見られるようになってきている。

前記した広すぎるクレーム（機能的クレーム）のサポート要件違反絶対主義のもとでは、認容例を想定することは困難なはずである。

そこで、本稿では、まず、機能的クレームとされる属性とは何かにつき幾つかの分析を行い、次いで現在到達しているサポート要件の内容について触れた後、機能的クレームを理由とする限定解釈のもとでもサポート要件に問われない限界点について、著者の私見を述べたい。

第2 機能的クレームの属性

1. 限定解釈されるべき機能的クレームとはいかなるクレームか

著者は、他著において、クレーム（実用新案登録請求の範囲）が機能的クレームであるとの判断を契機として限定解釈が施された幾つかの事案の概要、説示に基づき、限定解釈されるべき「機能的クレーム」の属性について演繹的分析を試みた⁽⁸⁾。

(6) 竹田稔著「知的財産権訴訟要論 [特許・意匠・商標編] 第 6 版」110 頁（発明推進協会 2012 年）

(7) 熊谷健一著「逐条解説改正特許法」（有斐閣 1995 年）179 頁は「情報関連技術…等の発展に伴い、いわゆる技術のソフト化が進んだ結果、このような分野における装置の発明については、構成に欠くことのできない事項として装置の物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、その装置の作用や動作方法を定義することにより、発明を適切に表現することができる場合が多くなってきていた」と指摘する。

(8) 中山信弘編「新・注解特許法 第 2 版中巻」1292 頁（青林書院 2017 年）

2. 考察

結論として、表現が抽象的であってクレーム自体からその意味合いを知ることができない場合、すなわち明細書中にその意味を直接明示した記載がない、課題の提示ないし願望を記載したにすぎないような場合に、装置の発明における機能的表現のような文言（発明特定事項）を含むクレームについて額面通りのクレーム解釈が否定される傾向がみられる。特に、近時においては「回動を規制する」、「係止する」、「加減圧する」といった動作的表現を装置（物）の発明の特定事項に含める場合に限定解釈が働いている。

もっとも、装置（物）の発明において動作的表現が含まれていれば直ちに限定解釈に向かう訳ではない。明細書から、あるいは語義そのものから意味合いが明確な発明特定事項（構成要件）は「機能的クレーム」であるとの理由で限定解釈されないからである。例えば、大阪地判平成11年5月27日平成8年(ワ)12220号判時1685号103頁「ペン型注射器事件」は、以下のように判示する。

「被告は、本件方法発明の構成要件である『ネジ機構により』との構成が機能的クレーム・抽象的クレームであり、本件特許発明の請求項4ないし7に記載されている装置の発明の技術的範囲に属する装置を用いて行う方法に限定して解釈すべきであると主張する。しかし、本件方法発明において『ネジ機構』との記載が意味するものは、多室シリンダアンプルの後側可動壁部材の押し込みについて、複数部材の回転方向の相対移動をネジ機構の螺合による動作によって直線方向の小さな動きに変換し、これによりピストンを静かにゆっくりと動かすためのものであることは、明細書の記載より明らかである」として、明細書あるいは技術常識（当業者が理解する語義）からクレーム中の動作的表現（ねじ込む）が意味明瞭な場合であれば限定解釈は不要との基準を明らかにしている。機能的動作的表現を含む装置(物)の発明特定事項を含むからといって短絡的に限定解釈に移行するわけではない。

問題は、前掲ボールベアリング自動組立装置事件が看破しているとおり、当業界で特定の技術的内容を指称する用語として理解され使用されていなければ、明細書中の定義（特許法施行規則24条様式29備考8ただし書き）もない場合である。平成6年改正前の特許法36条5項は特許請求の範囲には発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載することを求めていたため、法律そのものがクレームにおける機能作用的記載に否定的であったが、上記法改正による発明特定事項主義の導入により請求項の記載が自由度を増した現在においても、限定解釈される「機能的クレーム」か否かの基準はクレーム文言のみでその物を想定できるか、という点に掛かっていると解すべきである。

平成27年7月改訂前特許庁編「特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」）」は、機能・特性を含むクレームの明確性要件（特許法36条6項2号）適合性の判断基準につき「当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合には、発明に属する具体的な事物を理解することができず、通常、発明の範囲は明確とはいえない。しかしながら、想定できない場合であっても、当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された物発明を適切に特定することができないときは、想定できないことのみを理由に発明の範囲を不明確とすることは適当ではない」としていた（下線著者）⁽⁹⁾。そうすると、この反対解釈として、当業者常識を考慮してその物を想定し得る場合とはクレーム中の機能的表現の意味を理解できる場合であるから、前掲ペン型注射器事件の説示に照らしても限定解釈

(9) 明確性要件に関する現行審査基準は、「出願時の技術常識を考慮すると、機能、特性等によって記載された発明特定事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、当業者が請求項の記載から発明を明確に把握できない場合」につき、「請求項に係る発明の範囲が明確である場合には、通常、当業者は請求項の記載から発明を明確に把握できる。しかし、機能、特性等による表現を含む請求項においては、発明の範囲が明確であっても、出願時の技術常識を考慮すると、機能、特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載に基づいて、的確に新規性、進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である、という特許請求の範囲の機能…を担保しているといえないから、明確性要件違反となる」とする。「審査基準」II部2章3節2.2

の必要性は減少方向に傾くことになる。

3. 小括

いずれにせよ、クレームが機能的、抽象的であるとして限定解釈を施されているのは、発明の目的、解決しようとする課題（願望）はクレームに記載されているが、当該目的を達成し、課題を解決する手段がクレームに記載されていないため、当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合といえそうである。

そして、発明の詳細な説明に記載された実施例及びこれから当業者が実施できる（容易に想到できる）事項に限定解釈する手法が採られている。

特許法施行規則 24 条様式第 29 備考 14 ホにおいては「(当業者) がその実施をすることができるように、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、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する」(傍点著者) とされ、実施例は明細書の必要的記載事項とはなっていないが、多くの場合、特許明細書で実施例の記載がない場合は、実施可能要件違反の瑕疵を問われる可能性がある⁽¹⁰⁾。

かくして記載された実施例によれば目的達成手段、課題解決手段、技術的思想の創作が想定できるが、クレームには目的・願望（例えば「どこでも移動できるどこでもドア」）しか記載されていない場合、クレームは単なるアイデアに止まり、発明の詳細な説明に開示された技術事項との広狭が明らかになる。

ここに、機能的クレームのサポート要件違反が問われる契機が生ずる。

第3 サポート要件

1. 偏光フィルム事件とフリセンバリン事件

(1) 特許法 36 条 6 項 1 号に規定されるサポート要件とは、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」とされる要件である。

形式的な意味でのサポート要件は従来から必要とされていたが（平成 6 年改正前特許法 36 条 5 項 1 号、それはクレームに記載された事項が発明の詳細な説明に形式的に記載されていれば足り、たとえば発明の詳細な説明をクレームにそのまま引き写せば足りるとも考えられていた⁽¹¹⁾）。しかし平成 6 年特許法改正で、機能的クレーム、パラメータクレーム、マーカッシュクレームのように、より自由な記載が認められるようになり、機能や作用で特定される広いクレームの記載が可能となった結果、発明の技術的範囲が抽象的・多義的なものとなるものが増え、クレームが明細書によって実質的に裏付けられていないものが現れるようになってきた。

特許庁は、平成 15 年の「審査基準」改訂で、クレームと発明の詳細な説明との形式的な対応関係だけでなく、実質的な対応関係も必要とするように改めた。具体的には、クレームと対応する事項が発明の詳細な説明に記載されていない、あるいは示唆されていない場合、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載された内容を超えている場合、用語の統一が不明確で請求項と発明の詳細な説明の対応関係が不明確な場合、発明の詳細な説明に課題解決の具体的手段が記述されていない場合等は「サポート要件違反」とされる。クレームに記載されている発明が、発明の詳細な説明で実質的に開示（サポート）されており、当業者が当該発明の課題を解決できるものか、あるいは発明の詳細な説明の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なければならない。

(10) 「審査基準」第 II 部 1 章 1 節 3.1.1 (3) は「化学物質に関する技術分野のように、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野に属する発明の場合に、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、1 つ以上の代表的な実施例が必要である。また、用途発明（例：医薬）においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である」とする。

(11) 田村明照著「明細書の記載要件」竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」（発明協会 2002 年）141～160 頁

以上がサポート要件（特 36 条 6 項 1 号）の趣旨である⁽¹²⁾。

(2) わが国の裁判例で記載要件の内容としてサポート要件という用語を初めて用いたのは知財高判（大合議）平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）10042 号）判時 1911 号 48 頁判タ 1192 号 164 頁〔偏光フィルム事件〕である。同判決は以下のように説示する（下線著者）。

「特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧 36 条 5 項 1 号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。

そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、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、その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であり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成 15 年法律第 47 号附則 2 条 9 項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。」

「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは、上記…で説示したとおりである。そして、…、本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

そこで、本件明細書の記載が、特許請求の範囲の本件請求項 1 の記載との関係で、上記アの明細書のサポート要件に適合するか否かについてみると、…本件明細書の発明の詳細な説明には、…具体例としては、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値を有する PVA フィルムから、高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値を有する PVA フィルムから、耐久性が十分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。

(12) 中山信弘著「特許法〔第三版〕」（弘文堂 2016 年）183～185 頁

他方、本件発明は、原反フィルムとして用いられる PVA フィルムが満たすべき完溶温度 (X) と平衡膨潤度 (Y) とが、本件請求項 1 に規定された、 $Y > -0.0667X + 6.73$ [式 (I)] 及び $X \geq 65$ [式 (II)] の二式で画定される範囲に存在する関係にあることにより、上記所望の性能を有する偏光フィルムが得られるというところ、少なくとも、上記範囲が、式 (I) の基準となる $Y = -0.0667X + 6.73$ の式…及び式 (II) の基準となる $X = 65^\circ\text{C}$ の式…を基準として画されるということが、本件出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。

……

そうすると、本件明細書に接する当業者において、PVA フィルムの完溶温度 (X) と平衡膨潤度 (Y) とが、XY 平面において、式 (I) の基準式を表す上記斜めの実線と式 (II) の基準式を表す上記破線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、従来の PVA 系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果 (性能) が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項 1 の記載が、明細書のサポート要件に適合するということとはできない。

本判決は、発明の詳細な説明とクレームの対比によって、両者の開示内容の「形式的な包含関係」(記載の有無) または「実質的な包含関係」(当業者による課題解決についての認識可能性) のいずれかの存在を評価するという構造で構成されているとされている。そして、形式的な包含関係を前提とする場合には、実質的には実施可能要件の評価問題に帰着するものとされている⁽¹³⁾。

もっとも、判旨が、「本件明細書の発明の詳細な説明には、従来の PVA 系偏光フィルムが有する課題を解決し、耐久性及び偏光性能に優れ、かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段として、本件請求項 1 に記載された構成を採用したことが記載されているものの、その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては、特定の完溶温度 (X) と平衡膨潤度 (Y) の値を有する PVA フィルムから、高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと、特定の完溶温度 (X) と平衡膨潤度 (Y) の値を有する PVA フィルムから、耐久性が十分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない」旨を説示した上で、「発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり」公開代償説にもととし、「上記四つの具体例 (著者注: XY 座標中の 2 点の実施例と 2 点の比較例) のみをもって、上記斜めの実線が、所望の効果 (性能) が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底いうことができない」から「当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果 (性能) が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえない」と判示していることからすると、本判決は、発明の詳細な説明に開示された技術事項 (実施例、比較例) を実質的に解釈した上で、これを著しく超えるクレーム (格別に上位概念化ないし拡張・一般化されたクレーム) に排他権を認めることに対し、「課題解決認識可能性」という実施可能要件とは異なる観点から警鐘を鳴らしたものと見るのが妥当であろう。

(3) 一方、知財高判平成 22 年 1 月 28 日 (平成 21 年 (行ケ)10033 号) 判時 2073 号 105 頁判タ 1334 号 152 頁「フリセンバリン事件」は、法 36 条 6 項 1 号の趣旨について以下のように判示する (下線著者)。

(13) 平嶋竜太著「特許出願における発明開示と実効的保護の調和—パラメータ特許事件大合議判決と今後の方向性」ジュリスト 1316 号 (2006 年) 28 頁

「法 36 条 6 項 1 号は、『特許請求の範囲』の記載について、『特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること』を要件としている。同号は、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した『特許請求の範囲の記載』に基づいて定めなければならないと規定されていること（法 68 条、70 条 1 項）を実効ならしめるために設けられた規定である。仮に、『特許請求の範囲』の記載が、『発明の詳細な説明』に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に、そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば、当該技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため、そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。例えば、『発明の詳細な説明』における『実施例』等の記載から、狭い、限定的な技術的事項のみが開示されていると解されるにもかかわらず、『特許請求の範囲』に、その技術的事項を超えた、広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合には、同号に違反するものとして許されない。

このように、法 36 条 6 項 1 号の規定は、『特許請求の範囲』の記載について、『発明の詳細な説明』の記載とを対比して、広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである」。

「『特許請求の範囲の記載』が法 36 条 6 項 1 号に適合するか否か、すなわち『特許請求の範囲の記載』が『特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである』か否かを判断するに当たっては、その前提として『発明の詳細な説明』がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。

そして、法 36 条 6 項 1 号の規定は、『特許請求の範囲』の記載に関してその要件を定めた規定であること、及び、発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除するために設けられた規定であることに照らすならば、同号の要件の適合性を判断する前提としての『発明の詳細な説明』の開示内容の理解の在り方は、上記の点を判断するのに必要かつ合理的な方法によるべきである」。

同判決は、法 36 条 6 項 1 号の存在理由を「『特許請求の範囲』の記載が、『発明の詳細な説明』に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に、そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば、当該技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱する」と述べることにより公開代償説に求めている。

法 36 条 6 項 1 号の規定は、クレームの記載が発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる場合、斯かる独占権の付与を排除するために設けられた規定であるから、クレームと、発明の詳細な説明に開示された技術的事項と対比し、前者と後者との広狭の差が著しいと判断された場合には、特許無効の判断が下ることを宣明したものといえる。

2. 両者の間合い

フリセンバリン事件判決は、偏光フィルム事件大合議判決に基づく被告（特許庁）の主張を排斥するに当たり、「知財高裁大合議部判決の判示は、①『クレーム』が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、②『クレーム』の記載が『発明の詳細な説明』の記載による開示内容と対比し、『発明の詳細な説明』に記載、開示された技術内容を越えているかどうか争点とされた事案においてされたものである。これに対し、本件は、①『クレーム』が特異な形式で記載されたがために、その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく、また、②『クレーム』の記載と『発明の詳細な説明』の記載とを対比して、前者の範囲が後者の範囲を越えていると審決において判断された事案でもない」とする。

フリセンバリン事件判決の事案とは、「場合により薬理的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリセンバリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用」なるスイス形式で記載されたクレームに係る出願明細書に、薬理データが一切なかった事案である⁽¹⁴⁾。薬理データがなければフリセンバリンによる性欲増進という課題解決が認識できない（偏光フィルム大合議判決との整合性維持）というのは 1 つの理屈で

あるが、上記のとおり、フリセンバリン事件判決は、同事案は偏光フィルム大合議事件の射程外であるとしている。

この判示事項に対しては、たった1つ2つのデータに基づいて幅広いクレームを求める出願人を、どの条文で拒絶するかという問題として捉えれば、フリセンバリン判決も偏光フィルム大合議判決も異なる事案とは考えられないとの批判がある⁽¹⁵⁾。この見解に賛同したい。偏光フィルム事件大合議判決はパラメータ発明という特殊な発明に関する事案であるが、2つの実施例と2つの比較例というたった4つの具体例(データ)に基づきクレームの不等式で表さされたX-Y平面の象限を独占しようとするのは許されないとしたものであり、クレームと発明の詳細な説明に開示の技術事項との広狭に着目されていることは明らかと思われるからである。

そうすると、偏光フィルム大合議判決とフリセンバリン事件判決とは、クレームと発明の詳細な説明に開示された事項の著しい広狭を特許法上無価値と見る点においては共通しており、これを技術常識をも踏まえた当業者による課題解決認識可能性の点から論じたのが前者であり、文字通り広狭をもって論ずることを宣言したのが後者であるという整理になろう。後者の判決も、当業者の視点を踏まえている(『発明の詳細な説明』における『実施例』等の記載から、狭い、限定的な技術的事項のみが開示されていると)解するのは当業者しかいない)と解されることからすると、当業者が有すべき出願時技術常識(技術水準)の配慮を排除するものではないと解する。

3. 「審査基準」

サポート要件に関する現行「審査基準」(Ⅱ部2章2節)は以下のように述べている。

〔2. 1 サポート要件についての審査に係る基本的な考え方

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36条第6項第1項の規定の趣旨に反するからである。

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、『発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲』を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート

(14) 原告(出願)代理人である辻居幸一弁護士によれば、大うつ病薬であるフリセンバリンを患者(ヒト)に投与してみたところ性欲増進の効果が認められたので出願のインセンティブが湧きあがったが、マウスやラットによる薬理データは意味をなさず、ヒトでの効果(課題解決性)を確認するには治験を経る必要があり、それでは出願前公知のリスクを生ずることから、発明の詳細な説明には、願書に添付した明細書にあるとおり「フリセンバリンは、…うつ病、精神分裂症及び不安などの治療に対して、将来有望な治療剤である。性的不全に悩む男性及び女性の患者の研究において、場合により薬理的に許容可能な酸付加塩の形態にあってもよいフリセンバリンが、性欲強化特性を示すことが分かった」旨を記し、あとは剤型や投与形態をドラフトするしかなかったとのことである。

(15) 吉田広志著批判・判時2117号(2011年9月)184頁(判例評論631号)

要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の（i）又は（ii）のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

- (i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合
 - (ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合
- ...

『発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲』の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。』
「2. 2 サポート要件違反の類型

以下に、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たさないと判断される類型（1）から（4）までを示す。

- (1) 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合
- ...
- (2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合
- ...
- (3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

審査官は、この類型（3）を適用するに当たっては、以下の点に留意する。

- a 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。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。例えば、物の有する機能、特性等…と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向がある。審査官は、審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか及びその技術分野にどのような技術常識が存在するのかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるかを判断する。
- b 類型（3）が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方（2.1（3）参照）に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断される場合である。審査官は、発明の課題と無関係に類型（3）を適用しないようにする。」

クレームに記載された発明と発明の詳細な説明に開示された技術事項の間にはおのずと広狭があることは自明である（前述のとおり、特許法施行規則様式 29 は発明の詳細な説明において実施例の記載が必要的であるとすらしていない）。

このような開示の広狭を前提に機能的クレームを考えた場合、機能的クレームの属性を、クレーム文言のみでは課題を解決できる物を想定できない場合と総括する本稿の立場では、機能的クレームでしか記載できない IT 関連発明等例外的場合を除き、機械装置系発明において、機能的クレームは「物を想定できない目的、課題（願望）そのもの」であるため、かかるクレームは当然法 36 条 6 項 1 号の無効理由を含むことになる。

従って、許容される限界及び解釈手法を検討しなければならない。

第4 事例

1. 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）

「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構成になっていることを特徴とする」（下線は著者）との文言が機能的クレームと捉えられ、限定解釈されたが、限定解釈された構成⁽¹⁶⁾に侵害対象物件が当て嵌まるとして請求認容された事例である。

裁判所は、発明の詳細な説明に開示された実施例に基づき、「構成要件 F の『回動規制』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」とした上で、「被告製品は、……作動体（又は中間片）が元姿勢に位置するとき、支軸 A を支点として揺動する可動歯に対してこれを強制的に拡開させるべく力を加えると、可動歯に設けた長孔 B が上下方向に揺動しようとするが、長孔 B に嵌合しているピン C が左端に設けられた作動体は、このとき左右方向にしか移動できない操作体に設けたピン F が作動体に設けた傾斜状の長孔 G に係合していることによって、その上下方向の移動が規制される構成となっているため、移動することはできず、可動歯は回動することができないものと認められる。

…被告製品における上記構成は、本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されたところの、操作体に左方向（固定歯向きの左方向）の力が掛かった際に、ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止することによって可動歯を動かないようにするという構成と、技術思想を同じくするものであると解され、当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて採用し得る範囲内の構成である」と結論した。

被告がサポート要件違反を主張していないため裁判所は判断していないが、この点に関しては、「魚への係止は、指掛け部に指を掛けて引き上げることにより可動歯が開放作動し、この状態で魚の口に一方の歯を入れ指掛け部を離せば自動的に魚の口（下顎）を挟持する状態となって魚掴みができ、この結果、魚つかみ操作の操作性が向上」という発明が解決すべき課題との関係において、「回動規制（拡開・閉鎖）」という動作により魚体の掴み外し操作性が向上することをクレームから読み取ることができる（課題が解決できることを当業者が理解できる程度にクレームが記載されているからサポート要件に違反しない）ともいえ、実施例との広狭に関しても、現行「審査基準」のいう「請求項に係る発明が、『発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲』を超えている」とはいえない事例といえることができる。

2. 端面加工装置事件（東京地判平成 25 年 10 月 31 日平成 24 年(ワ)3817 号）

「金属粉収集機構」の機能的クレーム性が問われ、発明の詳細な説明に基づき限定解釈されたが、侵害対象物件も同様の構成を備えるとして請求が認容された事案である。

判旨は、以下のように述べる。

「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から、上記の機能を有するものであればすべて技術的範囲に属するとみるのは必ずしも相当でなく、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。

そこで、本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると、金属粉収集機構としては、①空気侵入系統及び空気排出系統を設け、空気流を発生させて金属粉を連行するようにした構成（第 7 及び第 8 実施形態）や、

(16) 著者は機能的クレームにおける裁判所による実施例に依拠した権利範囲の画定を「実施例の再クレーム化」と命名した。拙著「機能的クレームによる侵害を認めた事例」知財管理 62 巻 7 号 918～919 頁（2012 年）

永久磁石又は電磁石を設け、磁力を発生させて金属粉を収集するようにした構成（第9及び第10実施形態）が開示され、これらの構成が好ましいと記載されているものの…、これらに加え、②フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成も記載されている…。そして、上記②の構成については、例えば垂直に延在するトルシアボルトの破断面1cのバリを除去する際に発生する金属粉の収集には不十分であるとも記載されているが…、これは上記①の構成と比較した場合に効果が劣る旨を記載しているにとどまり、②の構成であっても金属粉を収集してその拡散を防止するという本件発明の効果を奏しないとはいえないから、上記記載をもって本件発明の構成要件Eにいう「金属粉収集機構」を上記①の構成に限定したとみることは困難である。以上によれば、構成要件Eにいう『金属粉収集機構』は、上記①及び②の各構成を含むものと解することができる」としてクレーム文言の限定解釈を行った。

そして、「被告製品の凹部（12H）は、円筒状のフード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって存在するものである。また、この凹部は、フード部のうち、被告製品においてトルシアボルトの破断面のバリを切削加工する際に切削屑が発生し、これが飛散する箇所、…がトルシアボルトの破断面（1c'）に当接し、切削加工により切削屑が生じると、これがアウターソケット（22）側面の開口部（22a）を通して飛散する箇所に対応する部分に位置していると認められる。そうすると、被告製品の凹部（12H）は、本件明細書に記載された上記②の構成と同様に、金属粉を収容することによって金属粉を収集する機構であることができるから、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」として、被告製品は、限定解釈された技術的範囲になおも属すると結論した。

本判決では被告がサポート要件違反に基づく無効の抗弁も主張している。裁判所は以下のように述べ、これを斥けた。

「被告は、蛇腹の谷部が金属粉収集機構に当たるとすれば、本件明細書にはベローズ120の内面の凹部が金属粉収集機構であるとの記載がないため、蛇腹の谷部が金属粉収集機構であるとは理解し得ないから、本件発明が特許法36条6項1号所定のいわゆるサポート要件を欠くと主張する。しかし、本件発明の金属粉収集機構が円筒状のフード部を構成する蛇腹状のカバーの凹部を含むという解釈は、本件明細書の記載を参酌し、これとも整合するものであることは前記…で論じたとおりである。したがって、本件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲を超えたものであるとはいえないから、被告の上記主張も採用することができない。」

しかし、理屈上は、「金属収集機構」という上位概念で記載された（機能的文言よりなる）クレームそのものにおける発明の詳細な説明に開示された技術事項との広狭が問題なのではないか。この立場からは、限定解釈された構成（判示②の「フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成」）も発明の詳細な説明から排除されていないという理由によるサポート要件違反適合判断は疑問が残る⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾。

「金属収集機構」という文言で画される発明においても、「請求項に係る発明が、『発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲』を超えている」とはいえない（「金属収集機構」により「作業現場においてトルシアボルトの破断面に生じたバリを確実に除去することができて、しかも、周辺に金属片が飛散しない端面加工装置の提供」という課題目的が解決できると当業者が認識可能か否か）という方向からの検討が必要であったと思われる。してみると、「トルシアボルトの破断面に生じたバリを確実に除去」する手段は数多存在するのであって（例えば本件発明の詳細な説明の構成①）、「バリを除去」することと「金属を収集する」こととは同義と思われるため、「金属収集機構」という文言で画されるクレーム

(17) 請求認容の結論は控訴審（知財高判平成26年4月8日平成25年（ネ）10107号）においても支持されたが、サポート要件違反適合性についての原審と異なる視点からの判示はなされていない。

(18) 設楽・前掲注5の133頁は「日本においては、特許庁は、機能的クレームであっても、原則として、そのような機能・特性を有しているすべての物を意味しているとして、クレームに基づき要旨認定をする」と断じている。

のサポート要件適合性には疑念を払拭できない。

これに対し、限定解釈された技術的範囲で画される発明（限定解釈そのものは法70条2項により発明の詳細な説明の記載に基づき通常行われるクレーム解釈行為である）のサポート要件適合性を吟味すればよいという割り切りが可能であれば、上記のような疑問は湧かない。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最二小判平成27年6月25日平成24年(受)2658号民集69巻4号904頁及び同平成24年(受)1204号民集69巻4号700頁は、特許発明の技術的範囲の認定と特許性判断の前提となる発明の要旨認定を全く同じスタンダードで行っており、クレーム解釈の手法により限定解釈された発明と104条の3の判断対象となる発明との一致を最高裁が示唆したとの見方も有り得なくはない。

第5 考察

1. 機能的クレームの属性とサポート要件

本稿では、機能的クレームの属性を、「課題を解決できる物を想定できないクレーム」と定義した。

一方、サポート要件適合性の判断基準としては現行「審査基準」の「請求項に係る発明が、『発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲』を超えているか否か」という基準に与するものである。

課題を解決できる物を想定できないクレームとは、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたクレームと同義と解する。

従って、機能的クレームであることを理由とする限定解釈が働く局面では、原則としてサポート要件適合性が否定されるものと解するのが一貫した解釈であるように思える。

しかし、前述の魚掴み器事件のように、その文言（回動規制）で画される発明により課題解決が認識できるか否かは、個別のケースに委ねられるとしかなさそうである。サポート要件を見事にクリアしつつ、機能的クレームの名の下に限定解釈してなお請求認容の結論を導き出せるメルクマールを一般論として措定することは、なかなか困難な作業である。

2. 無効の抗弁と限定解釈の優劣・先後

機能的クレームについて無効の抗弁が認められる現状においては、改正前米国特許法112条第6パラグラフのような明文化された解釈規定を持たない日本の特許法上、当該クレームが法36条6項1号に違反する場合には限定解釈はなしえないという考え方があり得る。

一方、機能的クレームについては限定解釈も無効の抗弁も双方が認められるべきという考え方があり得る。

広すぎる機能的クレームであるがゆえに無効の抗弁を優先させるという考え方はクレームを減縮訂正して法36条6項1号違反の瑕疵を解消できる可能性への目配せを欠いており妥当ではないとの立場である⁽¹⁹⁾。

減縮訂正による瑕疵の除去もさることながら、クレーム解釈はそもそも、機能的クレームであるか否かに関わらず法70条2項に基づき明細書等の記載に基づき可能であることを考慮すると、前者は硬直的と思われ、後者の立場に賛同したい。

すなわち、本稿の結論としては、機能的クレームであるとの理由でクレームの記載が発明の詳細な説明に開示された発明を必然的に拡張・一般化している（サポート要件不適合）という立場は採らない。

機能的クレームが限定解釈される理由を発明の公開代償としての不十分さに求めざるを得ないとしても、明細書は当業者に宛てられたものであるから、明細書の記載及び出願時技術常識（当業者常識）によって補うことができる、額面通りのクレームを下位化した「中位概念」に係る発明を措定すれば、当該発明と、明

(19) 設楽・前掲注5の135頁における問題提起。

細書の発明の詳細な説明に開示された実施例あるいはこれから容易に想到できる発明との広狭を実質的に対比し、「中位概念」に係る発明により発明の課題目的（これは明示的課題に限らず技術常識を踏まえた自明的課題でもよい）が解決できることが認識できる限り、サポート要件に適合する機能的クレームもその存在を許容できると考える。