

機能的クレーム・ソフトウェア発明クレーム の解釈と記載要件

— 米国の動向と日本への示唆 —

名古屋大学大学院法学研究科 教授 鈴木 将文

目次

1. はじめに
 - (1) 我が国における機能的クレームの解釈と米国特許法 112 条(f)
 - (2) 本報告の目的
2. 米国の動向
 - (1) 現行法の関連規定
 - (2) 特許法 112 条(f)の沿革
 - (3) 特許法 112 条(f)の解釈
 - (4) definiteness 要件と MPF クレーム
 - (5) 一般的なクレーム解釈を巡る議論
 - (6) ソフトウェア発明特許と MPF クレーム特許との関係
3. 検討

 ---- “[T]he name of the game is the claim.”⁽¹⁾

1. はじめに

(1) 我が国における機能的クレームの解釈と米国特許法 112 条(f)

本研究部会では、機能的クレームの解釈について、すでに複数の研究員から報告がなされ、活発な議論が行われてきた。ところで、米国特許法には、Means-Plus-Function Claims（以下「MPF クレーム」という。）についての規定（112 条(f)）⁽²⁾が置かれているが（本報告において、米国特許法との関係で「MPF クレーム」と呼ぶ場合は、同規定が適用されるクレームを指す。）、我が国の機能的クレームの解釈論において、米国特許法の上記規定に言及されることが多い。以下、そのような言及を行っている文献の例を挙げてみよう。

(a) 高林龍教授

「…現行法下においても、機能的なクレームの記載が許されるのは、発明の詳細な説明や図面を参照することによって、特許請求している発明の外延が明確になる場合でなければならない（特許 36 条 6 項 2 号）から、発明の詳細な説明における具体的な実施例等の開示がほとんどなくあるいは数少ないにもかかわらず特許請求の範囲が抽象的・機能的で、その発明が詳細な説明での開示に比べて広い範囲のものまで含まれようような場合には、特許請求の範囲としての明確性要件あるいは記載要件を欠くものとして出願が拒絶されることになる。また、機能的なクレームの記載のまま権利として成立した場合に、抽象的・機能的クレーム

(1) Giles S. Rich, *The Extent of the Protection and Interpretation of Claims -American Perspectives*, 21 INTL REV. INDUS. PROP. & COPYRIGHT L. 497, 499 (1990).

(2) AIA (America Invents Act) による特許法改正（2013 年施行）により、従来の 112 条 6 項は 112 条(f)となった。以下、改正前の規定を含め、112 条(f)と呼ぶ（引用部分を除く。）。

ムの文言をそのままに解釈したのでは、発明の詳細な説明で開示された発明の範囲を超えて権利が成立してしまうことになってしまう場合がある。これが、機能的クレームにおける技術的範囲認定に固有な問題である。

米国連邦特許法 112 条 6 段落目は、機能的クレームは明細者に記載された構造、材料、作用及びそれらと等価 (equivalents) な範囲として解釈しなければならないと規定している。わが国には機能的クレームの解釈手法に関する規定は存在しないが、〔ボールベアリング事件〕東京高裁判決や〔磁気媒体リーダー事件〕東京地裁判決は、前記米国連邦特許法と同様の手法を採用した。特に〔磁気媒体リーダー事件〕東京地裁判決は、『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考案の技術的範囲に含まれ得ることとなり、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施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 (以下「当業者」という。) 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。』と判示し、米国連邦特許法 112 条 6 段落目にいう『明細書で開示された構造 + 等価 (当業者が容易推考な部分)』と認められる範囲に技術的範囲を限定的に解釈すべきものと明言している。

…現行の審査基準は機能的クレームの記載をある程度緩く許容していることもあり、結果として、①特許法 36 条 6 項 2 号に規定する明確性要件、又は同項 1 号に規定する記載要件を充足していないもの (すなわち無効理由を内包したもの) と、②これらの要件を充足した有効なものが併存しているのが現況となっている。そして、いずれの場合においても、権利が成立してしまった以上は〔磁気媒体リーダー事件〕東京地裁判決や米国連邦特許法 112 条 6 段落目にいうように『明細書で開示された構造 + 等価 (当業者が容易推考な部分)』と認められる範囲に技術的範囲を限定的に解釈すべきことになる。①の場合における技術的範囲の限定的認定は、…権利行使不能の抗弁適用の一場面であって、②の場合のみが理論的には純粋な意味でのクレーム解釈ということが出来る。そして、②の場合とは、前述のとおり、特許請求しようとする『明細書で開示された構造 + 等価 (当業者が容易推考な部分)』と認められる範囲を構造クレームとして記載することが困難であることから、特許法 36 条 6 項に規定する明確性要件や記載要件を充足する限りにおいて、構造クレームに代替するものとしてこれよりも広い機能的クレームが採用されている場合ということができるから、米国連邦特許法 112 条 6 段落目のような規定の存否にかかわらず、機能的クレームよりは狭くかつ特許発明の本来的な技術的範囲というべき『明細書で開示された構造 + 等価 (当業者が容易推考な部分)』と認められる範囲を探索することによって技術的範囲を認定することに合理性があるといえる。』⁽³⁾

(b) 飯村敏明裁判官 (当時)

「日本においては、機能的クレームに関してアメリカのような立法がないわけです。したがって、仮に、機能的クレームの技術的範囲は、当業者が、明細書により開示したものと読み取れる範囲であると考えべきであるといってみても、そもそも、『機能的クレーム』であれば機能的クレーム特有の解釈をすべきであ

(3) 高林龍「特許発明の技術的範囲 1」飯村敏明 = 設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』(青林書院, 2008 年) 78 頁, 85-87 頁。

るとい根拠があるわけではないので、具体的なケースにおいてそのような解釈態度がされる傾向があるということを行っているにすぎないと思われます。たとえ、機能的クレームでなかったとしても文言と開示との間にずれが生じている場合のクレーム解釈においては、同じような問題意識を反映させた、縮小的な解釈が成り立つ余地は十分にあるわけです。一般的な解釈原理（当事者が明細書により開示されたものと読みとれるかどうか）へのあてはめについての傾向という意味にすぎず、機能的クレームの解釈独自の問題ではないように思われます。少なくとも裁判官が判断する際には、法源、法律がない以上、一般的な解釈の延長として位置付けて、工夫しながら解釈するしか方法がないように思います。」

「開示の範囲が技術的範囲の解釈の決め手ではないので、要するにクレームの文言が決め手だと思っていますので、ケース・バイ・ケースというか場合によりけりで、断定的にはいえないと思います。」⁽⁴⁾

(c) 設樂隆一裁判官（当時）

「〔磁気リーダー事件〕 いわば明白な 36 条違反があるんだと認定されているケースだと思いますので、キルビー判決が出た後であれば、このようなケースについては、ずばり権利濫用論を適用してもいいのではないかと思いました。

日本の場合まさに、…112 条 6 項というアメリカの特許法の規定はありませんので、機能的クレームだからどうするのだという議論は、そこはアメリカと大きな違いはあると思います。」⁽⁵⁾

「日本においては、米国特許法 112 条 6 項に該当する規定が存在しない以上、機能的クレームであっても、審査実務や審決取消訴訟における発明の要旨認定においても、侵害訴訟におけるクレーム解釈においても、他のクレームと異なる扱いをすることはないと思われる。」⁽⁶⁾

(2) 本報告の目的

上に見たように、我が国では、米国特許法 112 条(f)の規定につき、我が国で採用すべき解釈と同趣旨を定めた規定であると述べる論者（例えば、高林教授）がいる一方、我が国では同様の規定がないことから、機能的クレームについて一般的なクレーム解釈手法と異なる特別な解釈をする法的根拠を欠く旨を述べる論者（例えば、飯村元裁判官、設樂元裁判官）もいる。両者の米国特許法の当該規定に関する理解には、差異があるように思われる。すなわち、前者は、同規定は、一般的なクレーム解釈手法の枠内で MPF クレームについての解釈の方法をいわば確認的に定めた規定と理解しているように見える。他方、後者は、同規定につき、一般的なクレーム解釈と異なる、特別な解釈手法の採用を可能とするためのいわば創設的な規定であると理解しているように見える。

もとより、我が国における機能的クレームの解釈は、結局のところ我が国特許法の問題であって、米国特許法の解釈が決定的な意義を持つわけではない。しかし、米国特許法の上記規定がどのような経緯で導入され、どのような解釈や議論がなされているかを確認しておくことは、我が国における機能的クレームの解釈においても、参考になると思われる（特に、日本法に係る解釈論であえて米国の規定に言及するためには、同規定についての正確な理解が前提となろう。）⁽⁷⁾。

そこで、本報告では、米国特許法 112 条(f)の規定につき、導入の経緯や解釈の動向を紹介する。また、米国の法では、近時、我が国の明確性要件に対応すると考えられる definiteness 要件について、連邦最高裁が

(4) 牧野利秋監修＝本間崇編『座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって』（発明協会、2003 年）130-131 頁〔飯村敏明発言〕。

(5) 牧野監修＝本間編・前掲注 4・132 頁〔設樂隆一発言〕。

(6) 設樂隆一「機能的クレームの解釈について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 1・特許法〔1〕』（新日本法規、2007 年）127 頁、134 頁。

(7) 我が国において同様の問題意識から米国の法等について分析を行った先行業績として、松本重敏『特許発明の保護範囲〔新版〕』396-416 頁（有斐閣、2000 年）があるが、後に見るように、同文献がカバーする時期以降、112 条(f)を巡って多くの判決や学説が出されている。

厳格化する方向の判決を出しているところ⁽⁸⁾、同要件と MPF クレーム等の解釈との関係についても述べる。さらに、MPF クレームとはどのような範囲で認められるのか、具体的には、近年、特許適格性の観点からも議論が多いソフトウェア発明特許との関係につき、どのように解されているかについても、簡単に触れる。そして、米国の動向の概観を踏まえ、我が国における解釈論への示唆を検討することとしたい。

2 米国の動向

(1) 現行法の関連規定⁽⁹⁾

米国特許法 112 条 明細書

(a) 一般

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含まなければならない。また、発明者又は共同発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。

(b) 結び

明細書は、発明者又は共同発明者が発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない。

(f) 組合せに係るクレームの要素

組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

35 U.S.C. § 112 Specification

(a) **IN GENERAL.** The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

(b) **CONCLUSION.** The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

(f) **ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.** An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

(8) *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120 (2014). 同判決については、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する最判平成 27 年 6 月 5 日民集 69 卷 4 号 700 頁及び同・民集 69 卷 4 号 904 頁の千葉裁判官による補足意見も言及している。

(9) 米国特許法の和訳は日本国特許庁が提供するものによる (http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us_tokkyo.pdf)。

(2) 特許法 112 条(f)の沿革⁽¹⁰⁾

米国の特許制度において、出願及び特許権の対象の捉え方は、当初はいわゆる中心請求主義であった。そして、19 世紀中旬以降、クレームの記載が発明の外延を画していると理解する外延請求主義⁽¹¹⁾に移行する一方、発明者は、より広い権利を得るために、抽象性の高い概念で発明を表現しようとするようになった。その結果、今日でいう機能的なクレーム (functional claiming) が用いられるようになった⁽¹²⁾。

1940 年代までには、機能的クレームが広く用いられていたが、広すぎるクレームとして問題視されるようになり、1946 年、連邦最高裁が特定の機能的クレームを不明確 (indefinite) であり無効とした⁽¹³⁾。

特許実務家は、この最高裁判決により機能的クレームを利用できなくなったと捉え、議会に立法的対応を求めた。その結果、1952 年特許法に 112 条第 3 パラグラフとして、MPF クレームに関する特別の規定が設けられた⁽¹⁴⁾。

(3) 特許法 112 条(f)の解釈

(a) 一般的なクレーム解釈との関係

米国における通常のクレーム解釈では、技術的範囲を明細書に記載された実施例に限定することはなく⁽¹⁵⁾、112 条(f)の定める解釈手法は、「通常の特許クレーム解釈と大きく異なる」とされる⁽¹⁶⁾。

同規定は、機能的クレームによる特許を有効とするためにわざわざ設けられたものであるから、そのような理解は当然と一応思われる。しかし、後述するように、一般的なクレーム解釈 (又は、より広く、出願若しくは特許の対象である発明の把握手法) を巡る議論において、同規定の定めるような解釈方法を例外的なものとして捉えるべきでないという見解も有力である。

なお、同規定における equivalents と均等論 (doctrine of equivalents) における均等物の関係については、前者はあくまでクレーム文言の意味の問題であり (侵害の文脈では文言侵害の成否に係る問題)⁽¹⁷⁾、また、前者の方が機能を同じくするものに限られる点で狭く⁽¹⁸⁾、さらに均等性の判断時点につき、前者について

(10) 以下は主として、Mark Lemley, *Software Patents and the Return of Functional Claiming*, 2005 WIS. L. REV. 905, 910-916 (2013) による。3-8 Chisum on Patents § 8.04 [2] も参照。また、日本語文献として、やや古いだが、「国際知的財産シンポジウム：特許法におけるクレーム解釈を巡る問題について」知財研フォーラム 35 号 18-37 頁 (1998 年) は、米国における機能的クレームの解釈についての言及も多く、参考になる。

(11) 「中心請求主義」と「外延請求主義」の用語については、後掲注 46 参照。

(12) 機能的クレームは、初期から、公知発明を含むため、あるいは当業者にとっての実施可能性がないとして、無効の可能性が高いと認識されていた。早くも 1840 年には、Joseph Story 判事により機能的クレームを無効とする判決が出されている。Lemley, *supra* note 10, at 912.

(13) *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker*, 329 U.S. 1 (1946) (“Under these circumstances the broadness, ambiguity, and overhanging threat of the functional claim of Walker become apparent.”). 当時の特許法 33 条 (現在の 112 条(a)(b)に対応) の要件を充たさないとした。

(14) 同規定はその後第 6 パラグラフ、さらに(f)となっている。本稿では、時期にかかわらず、同規定を 112 条(f)とする。

(15) J. Jonas Anderson & Peter S. Menell, *Empirical Studies of Claim Construction*, UC BERKELEY PUBLIC LAW RESEARCH PAPER No. 2661005, available at <https://ssrn.com/abstract=2661005>, at 4. USPTO の審査における解釈については、M.P.E.P. § 2111.01 (一般原則として “plain meaning” によるクレーム文言の解釈、「明細書からクレーム構成要件を導入しない」原則 (“It is improper to import claim limitations from the specification.”) 等を規定) 及び M.P.E.P. § 2181 (MPF クレームの解釈を規定) を参照。

(16) Lemley, *supra* note 10, at 916 (“This ‘means-plus-function’ claiming represents a significant departure from the normal rules of patent claim construction.”).

(17) *Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc.*, 174 F.3d 1308, 1320 (Fed. Cir. 1999) (“[A]n equivalent under § 112, p 6 informs the claim meaning for a literal infringement analysis. The doctrine of equivalents, on the other hand, extends enforcement of claim terms beyond their literal reach in the event ‘there is “equivalence” between the elements of the accused product or process and the claimed elements of the patented invention.’ Warner-Jenkinson, 117 S. Ct. at 1045.”).

(18) *Lockheed Martin Corp. v. Space Sys./Loral, Inc.*, 324 F.3d 1308, 1320 (Fed. Cir. 2003) (“Literal infringement of a § 112 ¶ 6 claim requires that the relevant structure in the accused device perform the identical function recited in the claim and be identical or equivalent to the corresponding structure in the specification.”).

は特許付与時、後者については侵害時という違いがある⁽¹⁹⁾、⁽²⁰⁾。

(b) 審査段階におけるクレーム解釈への適用

米国では、審査段階では“broadest reasonable interpretation” (BRI) を採るところ⁽²¹⁾、112条(f)は審査段階におけるクレームの解釈でも適用される。

(c) 対象となるクレームの範囲

112条(f)がどのようなクレームに適用されるかについて、かつては、クレームにおいて、“means”⁽²²⁾の語とそれに続いて機能を表す表現が使用されている場合に、同規定を規定すべき強い推定 (“presumption of invocation”) が働くとともに、“means”の語が使われていない場合は同規定を適用すべきでない旨の推定 (“presumption against invocation”) が働くと思われていた。この推定は、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の2004年から2014年までの判決により、一層強く認められていた⁽²³⁾。

しかし、2015年のCAFCの *Williamson v. Citrix Online* 事件における大法廷判決は、従来の傾向と異なる判断をした⁽²⁴⁾。すなわち、“means”の語そのものでなくても、「特定の機能を果たすソフトウェア又はハードウェアを単に一般的に表す語」が用いられていれば、112条(f)の適用があり得るのであり、“means”の語が用いられていなければ同規定を適用すべきでないとの強い推定を認めた従来の判断⁽²⁵⁾を放棄すべきである旨を判示した(“means”の語の存在による推定は維持している。)⁽²⁶⁾。同事件で具体的に問題となったクレームの語は、“[distributed learning control] module”であったが、同判決はその他、“means”に代わる、一般的で特定の構成を意味しない語 (“nonce words” (「間に合わせ語」) と呼ばれている。) の例として、“mechanism”, “element”, “device”を挙げている。また、汎用目的のコンピュータ (a general-purpose computer) も、そのような nonce words と扱われるであろうといわれている⁽²⁷⁾。

なお、112条(f)は、機能で表現されるクレーム要素 (構成要件) が他の要素と組み合わせられた場合を想定している。これに対し、クレームが単一の要素からなり、かつ、それが機能によって表現されている場合は、同規定の適用はなく、したがって、原則として definiteness 要件を欠くとされる。

(19) *Al-Site*, 174 F.3d at 1320.

(20) MFPクレームにおける均等物と均等論の関係については、see Michael T. Hopkins, *When a Lack of Equivalence Can Still be Equivalent - Litigating Infringement of Means-Plus-Function Claims*, 40 IDEA 581 (2000).

(21) M.P.E.P. § 2111. これと対比される解釈手法は、plain and ordinary meaningによる解釈と呼ばれる。なお、連邦最高裁は、近時、inter partes reviewにおいてもBRI (ないしBRC: broadest reasonable construction)を採用するPTOの運用を支持する判断を下している (*Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131 (2016))。

(22) 112条(f)の文言上、方法クレームにおける“step”も“means”と並列的に扱われるが、本報告ではMPFクレームのみに焦点を当てる。Step-Plus-Functionクレームについては、Kyle O. Logan, *Step-Plus-Function Claims: An Analysis of Federal Circuit Law*, 24 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 907 (2014) 参照。

(23) James D. Jr. Stevens, *Functional Claiming of Inventions and Related Issues of Indefiniteness*, 94 U. DET. MERCY L. REV. 357, 363 (2017). 同文献は、*Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.*, 382 F.3d 1354, 1358 (Fed. Cir. 2004), overruled by *Williamson v. Citrix Online, L.L.C.*, 792 F.3d 1339, 1348 (Fed. Cir. 2015) (en banc); *Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corp.*, 649 F.3d 1350, 1358 (Fed. Cir. 2011) (“[The presumption of using the term 'means'] is a strong one that is not readily overcome.”), overruled by *Williamson*, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc); *Flo Healthcare Solutions, L.L.C. v. Kappos*, 697 F.3d 1367, 1374 (Fed. Cir. 2012); *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1297 (Fed. Cir. 2014) overruled by *Williamson*, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc) を挙げる。

(24) *Williamson v. Citrix Online LLC*, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc as to Part II.C.1.)

(25) 例えば *Lighting World*, 382 F.3d 1358.

(26) *Williamson*, 792 F.3d 1349.

(27) Stevens, *supra* note 23, at 376.

(4) definiteness 要件と MPF クレーム

112条(b)は、条文上その語がないものの、definiteness(明確性)要件と呼ばれている。同要件について、近年、CAFCは比較的緩い基準、すなわち「クレーム解釈をし難い」(“not amenable to construction”)又は「説明できないほど曖昧である」(“insolubly ambiguous”)である場合に限り不明確とする基準に従ってきたが、連邦最高裁は、2014年の *Nautilus v. Biosig* 事件の判決により、CAFCよりも厳格な基準を採用した。すなわち、連邦最高裁は、112条(b)につき、「クレームが、明細書及び審査経過も踏まえた観点から、当業者に対して、発明の範囲について合理的な確信を抱かせる程度に情報を与えること」(“a patentee’s claims, viewed in light of the specification and prosecution history, inform those skilled in the art about the scope of the invention with reasonable certainty”)を求めているとした⁽²⁸⁾。

112条(f)を適用する場合の判断過程に関し、*Williamson* 事件において、CAFCは、問題となるクレームが112条(f)の適用を受けるとの判断をした後、クレーム中の機能と結びついた一般的表現(同事件では“module”)に対応する構成(structure)が明細書の発明の詳細な説明(written description)に記載されているかを検討し、その記載がないため当該クレームは不明確(indefinite)であるとした⁽²⁹⁾。

したがって、現在の判例法の下では、“means”の語を用いなくてもMPFクレームと判断される可能性が以前よりも高く、かつ、出願人としては、構成として十分に表現されたクレーム要素を記載したつもりであっても、裁判所にnonce wordである(MPFクレームである)と評価され、明細書にクレームの機能的要素に対応する構成が記載されていないとしてdefiniteness要件違反と認定される危険性があるといえよう⁽³⁰⁾。

(5) 一般的なクレーム解釈を巡る議論

(a) 裁判例

ここで、視野を広げて、米国における一般的なクレーム解釈の動向について、主として明細書(written discription等)をどのように勘案するかという点を中心として、見ることにしたい。まず、最近の裁判所の動向から見る。

クレーム解釈については、従来から、法解釈か事実認定か、クレーム文言の解釈根拠をどこに求めるか(発明の詳細な説明をどの程度考慮するか、辞書や一般的に理解されている意味を重視するか等)、地方裁判所における解釈を控訴審は尊重すべきか等多くの論点について、議論がなされてきた⁽³¹⁾。

まず、クレーム解釈の訴訟手続き上の位置づけについては、1996年の連邦最高裁による *Markman v. Westview Instruments* 事件判決が、これを裁判所の専権に関わる事項とした⁽³²⁾。しかし、クレーム解釈が純粋な法律問題か否かについては、論点として残され、CAFCは純粋な法律問題であるとする判決を出したが⁽³³⁾、連邦最高裁は、クレーム解釈は附随的に事実問題を含むことから、CAFCは地方裁判所の判断を尊重すべし(事実認定について明白な誤りがない限りは尊重すべし)とした⁽³⁴⁾。

次に、クレーム解釈の具体的手法についてCAFCが大法廷により判断した重要判決が、*Phillips v. AWH Corp.* 事件判決である⁽³⁵⁾。同判決以前、CAFCでは、クレーム解釈に関する裁判官の姿勢が大きく“Contextualist”(文脈主義)と“Literalist”(直解主義)とに分かれていたとされる⁽³⁶⁾。前者は、発明の詳細

(28) *Nautilus*, 134 S. Ct. 2129.

(29) *Williamson*, 792 F.3d 1352-54. 同事件の一審判決は、*AllVoice Computing PLC v. Nuance Commc’ns, Inc.*, 504 F.3d 1236, 1241 (Fed. Cir. 2007) を引いている。

(30) Stevens, *supra* note 23, at 380ff.

(31) Anderson & Menell, *supra* note 15, at 3ff.

(32) *Markman v. Westview Instruments*, 517 U.S. 370 (1996).

(33) *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

(34) *Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.*, 135 S. Ct. 831 (2015).

(35) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

(36) JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 638 (5th ed. 2016).

な説明や図面をクレームの文言の解釈のために積極的に活用するアプローチをとった。他方、後者は、クレームの文言は当業者が理解するところの一般的な意味を持つものと解することを原則と捉え、クレームの文言の解釈において辞書、技術的論文等を参照することに積極的であった。

Phillips v. AWH Corp. 事件大法廷判決は、上記のような分裂を解消すべく出されたものであり、クレーム解釈に当たっては、明細書等の本質的証拠 (intrinsic evidence) が主要な根拠とされるべきであり、辞書等の外的証拠 (extrinsic evidence) は副次的役割を持つにすぎないことを確認した。しかし、同判決においても、事件で問題となった具体的クレームの文言解釈については、裁判官の意見が分かれ、実際の解釈手法が統一されたわけではなかった。

実際、*Phillips* 事件判決以降も、CAFC では、クレーム解釈の手法、特に発明の詳細な説明や図面等をどの程度勘案するかについて、なお裁判官の間でアプローチの違いが見られる。以下、具体例を見る。(なお、このようなクレーム解釈手法に関するアプローチの違いは、記述要件 (written description requirement) の位置づけについての見解の違いにつながっている。記述要件が実施可能要件と別個に要件とされるべきかについて、これを肯定した *Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.* 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc) は、明細書の役割重視派の判事が多数意見を構成している。)

① *Retractable Technologies, Inc. v. Becton, Dickenson & Co.* (2011)⁽³⁷⁾

本事件では、クレーム中の“body”の語の解釈が争点となった。多数意見 (Lourie 判事, Plager 判事) は、“body”の解釈は、クレームを「明細書が示すところの発明者が実際に発明したものに限定づけるように」(“to tether the claims to what the specifications indicate the inventor actually invented”) なされるべき旨を述べ、明細書中に開示されている“a one-piece syringe body”に限定して解釈すべしとした。これに対し、反対意見 (Rader 判事) は、「“body”の通常の慣用される意味は“a one-piece syringe body”に限定されることはない」、「特許発明を定義するのはクレームそれ自体であって、明細書の発明の詳細な説明ではない」などと述べ、クレーム文言を広く解する立場をとった。また、本判決について大法廷で再審理すべきか否かが検討された際に、Moore 判事も強硬に上記多数意見によるクレーム解釈に反対している⁽³⁸⁾。

② *Arlington Indus. v. Bridgeport Fittings, Inc.* (2011)⁽³⁹⁾

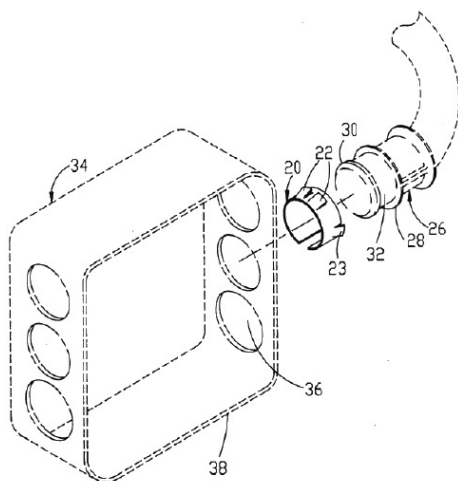


FIG. 5

(37) *Retractable Technologies, Inc. v. Becton, Dickenson & Co.*, 653 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2011).

(38) *Retractable Technologies, Inc. v. Becton, Dickenson & Co.*, 659 F.3d 1369, 1372 (Fed. Cir. 2011) (en banc) (Moore, J., dissenting).

(39) *Arlington Indus. v. Bridgeport Fittings, Inc.*, 632 F.3d 1246 (Fed. Cir. 2011).

本事件は、電気コネクタの発明に係る特許を巡る侵害訴訟であり、クレーム中の“spring metal adaptor”（左図の20が該当）という文言の解釈が争点となった。一審の地方裁判所は、“spring metal adaptor”につき、クレームにはないa “split”（裂け目〔のある〕）という限定を付け、被告物件の該当部分は裂け目の無い全円状のアダプターを用いているので非侵害であるとの結論をとった。

これに対し、CAFC（法廷意見はRader判事による）は、一審の上記解釈は誤りであるとして事件を差し戻した。

しかし、CAFC判決の少数意見（Lourie判事）は、「裁判所の基本的なマンデートは、クレームを、（クレームが含まれる）明細書に照らして解釈することである。明細書は、発明者が発明したものを記述しているためである。」「明細書（引用者注、クレームを含む）は特許の核心である。口語的に表現すれば、『君は開示したものを得る。』（“The specification is the heart of the patent. In colloquial terms, ‘you should get what you disclose.’”）などと述べたうえで、本件明細書の発明の詳細な説明中に、アダプターには裂け目がある旨が述べられており、また図面に示された実施例がいずれも裂け目のあるアダプターを示していることを踏まえ、一審判決のクレーム解釈を支持した（ただし、もう一つのクレームについては一審判決の解釈を誤りとし、多数意見に同調している。）。

(b) 学説

米国におけるクレーム解釈に関する学界の議論は、我が国におけるそれよりもはるかに大胆に（例えば現行のクレーム制度の廃止を提唱する説⁽⁴⁰⁾、クレームの解釈（interpretation）と構築（construction）を区別すべきであり前者は一義的に決まるとの説⁽⁴¹⁾など）、また広範な視点から（例えば言語学的観点を踏まえた研究）行われており、百家争鳴状態にある。クレーム（によって定められる発明又は権利の範囲）の明確性を追求することが望ましいのか⁽⁴²⁾、明確性の追求は現実的でなく、かつ、イノベーション促進の観点から必ずしも望ましくないのではないか⁽⁴³⁾といった、基本的な問題についても、大きく意見が分かれている。ここでは総括的な整理はできないので、本報告のテーマに直接関連する最近の議論の例を紹介する。

○ Dan L. Burk & Mark A. Lemley (2009)⁽⁴⁴⁾

- ・米国における発明の把握法については、①クレーム制度が導入されるより以前、明細書（a specification）の記載から発明を理解した時代（18世紀末から）、②明細書には新規性を欠く要素も記載されていることから、特許要件を欠く又は無効であると認定されるおそれがあり、その可能性を回避するために、出願人が発明のうちの新規性のある特徴的部分（the novel features constituting the invention）をクレームとして記載する慣行が普及した時代、③特許法上クレームの記載が必要とされるに至った時代⁽⁴⁵⁾、という変遷を経てきている。

(40) Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Fence Posts or Sign Posts? Rethinking Patent Claim Construction*, 157 U. PA. L. REV. 1743, 1784-85 (2009).

(41) Tun-Jen Chiang & Lawrence B. Solum, *The Interpretation-Construction Distinction in Patent Law*, 123 YALE L.J. 530 (2013).

(42) See, e.g., JAMES BESSEN & MICHAEL J. MUERER, *PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND LAWYERS PUT INNOVATION AT RISK* (2008).

(43) See, e.g., Margaret Jane Radin, *Patent Notice and the Trouble with Plain Meaning*, 96 B.U. L. REV. 1093 (2016).

(44) Burk & Lemley, *supra* note 40.

(45) 1836年に改正された特許法では、「クレーム」の概念は明文中になかったが、1870年までに、特許法に規定されるに至った。Ibid., at 1769.

1870年以前は、「中心請求制度」(central claiming)⁽⁴⁶⁾であった。すなわち、出願人・特許権者は、特許請求をする発明の外延を特定することはなく、発明の中心的な特徴(the central features)を開示し、裁判所が公知発明との対比により特許保護の範囲を認定するという制度であった。クレーム制度が導入された後も、当初は、開示された情報全体から発明が認定され、クレームは発明に関する独立の説明とは捉えられていなかった。また、クレームは、当初は特許要件の充足の確認のための手段と位置づけられていたが、次第に侵害の成否の認定にも使用されるようになった。そして、クレームが発明の外延を画するという考え方(「外延請求制度」(peripheral claiming system))が普及した。

ただし、Markman 事件判決⁽⁴⁷⁾以前は、発明の認定は事実問題とされていたため、それまでは中心請求主義と外延請求主義の混成(hybrid)であった。同判決により発明の認定が法律問題とされ、外延請求主義になったといえる。

- ・外延請求制度が支配的となった今日でも、中心請求制度的な慣行は残っている。その例の第一は、クレームは明細書を参照しつつ読む必要があるというルールである⁽⁴⁸⁾。第二は、均等論である⁽⁴⁹⁾。中心請求制度の下でのクレームは、開示された発明とその均等物をカバーすると解されていた。今日、均等論と外延請求主義とは緊張関係にある⁽⁵⁰⁾。第三に、逆均等論(the reverse doctrine of equivalents)も、中心請求制度における慣行に由来する。第四に、MPFクレームの慣行も、中心請求制度に由来する。特許法112条が定めるMPFクレームの解釈手法は、特許権者は明細書に開示されたものを発明したと主張していると捉える、中心請求制度の考え方と同一である。
- ・Markman 事件判決以前は、クレーム解釈(claim construction)は特許の有効性又は特許権侵害の認定に係る判断事項の一部であり、それ自体が独立した判断事項ではなかった。しかし、同判決以降、Markman hearing 手続としてクレーム解釈の手続きが独立し、特許事件ではほとんど常に、クレームの意味を巡る紛争が生じることになった。そしてクレーム解釈については、意見が分かれやすいために、一審裁判所の判断を控訴審裁判所が覆す比率が高くなっている(約3分の1)。

クレーム解釈を巡って判断が分かれる理由は、新規の発明についてはいまだ意味が確定していない用語を使う必要性が高いという問題のほか、構造的な問題もある。すなわち、第一に、クレームを作成する専門家は、意味が曖昧な用語を利用することによって報酬を受けている。クレームは意図的に曖昧にされているともいえるし、仮にそうでないとしても、訴訟代理人はクレームの文言が不明瞭であると主張することに長けている。第二に、聴衆が誰であるかも曖昧である。誰がクレーム解釈をすると想定されているのか、特許権者なのか当業者(PHOSITA)なのか、あるいは特許弁護士なのか、という点が不明確である(それぞれが想定されている局面がある)。第三に、クレームを構成要件に分説する際に、どのような範囲の要件に分けるかによって、解釈が変わり得るが、その点について一貫性のある基準が存在しない。

(46) “central claiming”と“peripheral claiming”は、それぞれ(文書としての)クレームの記載を発明の中心又は外延と捉えるという意味での「中心的クレーム制度」、「外延的クレーム制度」とも訳せるが、本引用文献では、クレーム制度を前提としない場合(例えば、同制度が導入されるより前の時代における発明の把握法)をも含めて“central claiming”という表現が用いられていることから、本文のように訳すこととする。以下に引用する別の文献では、クレーム制度を前提としつつ“central claiming”と“peripheral claiming”という表現が用いられていると解されるものもあるが、厳密な区別は困難であることから、上記訳語で統一する。なお、我が国では従来、“central definition”と“peripheral definition”の訳語としての「中心限定主義」、「周辺限定主義」という表現が広く使われてきているが(例えば、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』529頁(有斐閣、2000年))、「中心」と「限定」を組み合わせる点や「周辺」という表現は適切と思われない。

(47) *Markman v. Westview Instruments*, 517 U.S. 370 (1996).

(48) このルールに対し、明細書に記載された要素を(その記載がない)クレームに持ち込んで서는ならないという外延請求制度的ルールがある。これらのルールを両立させることは、困難である。Burk & Lemley, *supra* note 40, at 1771-72.

(49) *Ibid.* at 1772.

(50) この緊張関係のため、均等論につき、クレームの範囲を拡張するのではなく排他権を拡張するに過ぎないと説明するか、文言解釈を拡張的に行うことによって均等論を回避するとかの対応がなされることになる。*Ibid.* at 1764 and 1772.

第四に、用語の意味が時の経過とともに変化するという問題がある。第五に、クレームと公知発明（引用発明）の間の非対称的な扱いという問題がある。クレームの解釈については種々の細かなルールが作られてきているが、公知発明の把握については、同様のルールが存在しない。また、クレームは文言であるのに対し、公知発明は現実の物やプロセスという形でのみ表されていることがある。第六に、メタ解釈（metaconstruction）という問題がある。外延請求制度の下で、クレームは発明の外延を画するとされるものの、クレーム解釈は、クレームの文言が発明の外延を正確に画することが十分にはできないという前提に立って、クレームの文言のうち不明確なものを別の表現に置き換えるという作業をする。しかし、クレーム解釈でクレームの文言に置き換えられた文言も、さらに解釈の対象になる。特に、機械の発明や、ましてやソフトウェア発明については、その範囲を言葉で明確に画定することは難しい。

外延請求制度の下でのクレーム解釈は、以上のような困難性に加え、訴訟のコストの増大、そして、発明自体の適切な範囲の画定に代わって用語の法的解釈が争点になるという問題を惹起している。

- ・外延請求制度についての非現実的な期待により、上述のように多くの問題が生じている。そこで、中心請求制度への回帰を提案する。

具体的には、第一に全面的な中心請求制度の採用が考えられる。その手段としては、（現行のような、独立の文書としての）クレーム制度を廃止すること、あるいは、クレームにつき、発明者が現に発想し、実施した発明の全体を説明するものと理解することが考えられる。現行法の下でも、このような制度とすることは可能である。また、中心請求制度の下で、特許庁の審査における発明の把握については、裁判所がどのような範囲を認定するかを特許庁が推測し、その範囲を前提として新規性及び進歩性を判断するという手法と、特許庁の特許要件の判断範囲を狭くして、発明の中心的部分について進歩性等を判断するという手法が考えられるところ、後者の方が望ましい。

第二に、より漸進的な案として、外延請求制度としてのクレームの利用を任意で可能にする案、外延請求制度の下でも、裁判所は、今以上に特許権者が現にした発明とその（公知発明と対比した）貢献に留意する案、（Markman hearing における）クレーム解釈の対象を技術的かつ新規性が認められる部分（a point of novelty）の文言に限定する案が考えられる。

- ・中心請求制度について、特許制度の公開機能（public notice function）を果せない旨の批判がある。しかし、外延請求制度はその面で破綻しており、また中心請求制度でも、明細書の記載を通じて公開機能を果たすことは可能である。
- ・中心請求制度と外延請求制度は、一般化すると、それぞれスタンダードとルールということができる。

○ Jeanne C. Fromer (2009)⁽⁵¹⁾

- ・知的財産権（特許権及び著作権）の保護対象の特定方法としては、中心請求制度（central claiming）と外延請求制度（peripheral claiming）、そして例示による請求制度（claiming by exemplar）と特徴の説明による請求制度（claiming by characteristic）とがあり得る。
- ・MPFクレームの解釈手法は、均等論や従属クレーム⁽⁵²⁾と並んで、中心請求制度の名残（vestiges of central claiming）である。
- ・特許について、現在は特徴の説明により外延を画する請求（system of peripheral claiming by characteristic）が原則であるが、中心請求や例示による請求の制度を一層採り入れることが望ましい。

現在の運用でも、イノベーション促進の観点から、発明後の技術の発達をある程度権利範囲に取り込む

(51) Jeanne C. Fromer, *Claiming Intellectual Property*, 76 U. CHI. L. REV. 719 (2009).

(52) ただし、Burk & Lemley, *supra* note 40, at 1746 n. 15 は、従属クレームが中心請求制度の例であるとの説に疑問を呈している。

ために均等論を適用したり、外延的クレームの作成はコストがかかりすぎる場合には、MPFクレームのような、コストが小さな中心的クレームを許容したりしている。

中心的クレーム（かつ特徴の説明によるクレーム）を利用する効果としては、第一に、（一般に信じられているところとは異なり、）特許権によって保護される発明実施形態の範囲の公開（notice）について、外延的クレームよりも公衆に理解しやすいといえる。第二に、特許庁にとって特許要件の充足性の確認をしやすい。第三に、現在過度に抑制的にしか認められていない均等論を、もっと活用できるようになる。第四に、クレーム作成のコストを下げることになる。

○ Oskar Liivak (2016)⁽⁵³⁾

・クレームの役割に関し、二つの考え方がある。第一の考え方によれば、発明者による発明を表現することであり、出願人・特許権者にとってクレームとは「私は次のものを発明したと主張します」(“I claim to have invented the following thing.”) という趣旨の表現である。

第二の考え方によれば、排他的権利の範囲を定める役割であり、クレームは出願人・特許権者にとって「私は次のものについて排他的な支配を求めます」(“I would like to claim exclusionary dominion over the following thing.”) という趣旨の表現である。

・これら二つの考え方の具体的な違いは、明細書をどの程度勘案するかに現われる。第一説では、明細書は正に発明を説明するものであるから、クレーム解釈においてこれを重視することになる。第二説では、クレーム自体が権利範囲の主張であるから、クレーム文言について出願人・特許権者が特別な意味を与え、これを明細書で説明している場合の他は、明細書はほとんど関係ない。

・これまで裁判所や学説の主流の見解は、第二説である。

・しかし、特許法は、クレームにつき発明を特定するものと定めている。クレームと明細書（発明の詳細な説明）はともに発明を表現するためのものと把握すべきである。

・例えば、機能的クレームについて、112条(f)は特定の用語が用いられている場合のみに適用されると解されているが、機能的表現が用いられている場合は広く同規定を適用すべきである。同規定は、一般的なクレーム解釈手法と整合的であり、適用範囲の狭い特殊な規定と捉えるべきでない。

○ Andres Sawicki (2018)⁽⁵⁴⁾

・近年の連邦最高裁による特許適格性に関連する一連の判決は、中心請求制度の観点から理解するとわかりやすい。すなわち、連邦最高裁は、「クレームが特許適格性を欠く対象に向かうものであるか」についての検討（Step One）で中心請求制度的分析をしており、さらに「発明者が、単に特許適格性を欠く対象自体に特許を求めているのではないことを担保する発明のコンセプト」の有無の検討（Step Two）では（中心請求制度と外延請求制度の）中間的なアプローチを採っていると解することができる。

○ Janet Freilich (2018)⁽⁵⁵⁾

・特許クレームは、附随的な表現（ancillary language）が多数記載されており、乱雑な状態（patent clutter）にある。したがって、クレーム＝発明と単純にいうことはできない。

・このような状況についての対策として、補足的な表現を明細書に移す案が考えられる。ただし、そうした場合、クレームを正しく理解するためには、明細書を参照しながらクレームを読む必要が出てくる。この

(53) Oskar Liivak, *The Unresolved Interpretive Ambiguity of Patent Claims*, 49 U.C.D. L. REV. 1851 (2016).

(54) Andres Sawicki, *The Central Claiming Renaissance*, 103 CORNELL L. REV. 645 (2018).

(55) Janet Freilich, *Patent Clutter*, 103 IOWA L. REV. 925 (2018).

ような問題は（典型的には MPF クレームについて）すでに見られるところである。

(6) ソフトウェア発明特許と MPF クレーム特許との関係

ソフトウェア発明については、本研究部会において他の委員から詳細な報告がなされることから、ここでは簡単に触れるにとどめる。

後掲するように、ソフトウェア発明に係るクレームについては、機能的クレームの一種であり、したがって 112 条(f)を適用して限定的なクレーム解釈をすべきである旨が指摘されていた。しかし、実務では、そのような運用はなされず、結果的に、広いクレーム解釈がなされることによって、特許無効の可能性が高まるという事態になってしまったと評されている。

○ Mark A. Lemley (2013)⁽⁵⁶⁾

- ・ソフトウェア発明特許については、問題が多い。実際なされた発明に対してクレームが抽象的で、権利範囲が非常に広がる可能性がある。
- ・ソフトウェア発明のクレームは機能的クレームと解することができる（特許の対象は、実質的に一定の機能である。）。したがって、112 条(f)を適用してクレームを狭く解釈すべきである。このように解さないと、ソフトウェア発明特許は多くが無効となってしまうかねない。権利者としても、狭いクレーム解釈のアプローチを採用した方が、権利が無効となるよりは有利なはずである。
- ・なおソフトウェアは本来的に機能であるとの説があるが、正しくない。ソフトウェアはハードウェアに物理的な方向性を与えるものである。ソフトウェアによって一定の機能を備えたハードウェア（デバイス）が発明（権利）の対象である。

○ Mark A. Lemley & Mark P. McKenna (2016)⁽⁵⁷⁾

- ・ソフトウェア発明の特許権者は、より広い権利を求めた結果、特定のアルゴリズムやハードウェアの操作方法を超えて、一定の結果を実現するように仕組まれたコンピュータのすべてをカバーするような権利主張（ないしクレーム記載）をするようになった。その結果、連邦最高裁による発明適格性の否定⁽⁵⁸⁾という甚大な結果を招くことになってしまった。もし特定のアルゴリズムに対象を限定すれば有効性を維持できたであろうにもかかわらず、権利範囲の拡張が、権利の有効性というオールオアナッシングの問題を惹起してしまったのである。

3 検討

以上見てきたように、米国特許法 112 条(f)の位置づけについては、連邦最高裁判決によって機能的クレームが indefinite であるとして無効とされたことに対応するために導入されたものであることは異論がないものの、そこから先は種々の捉え方が可能である。すなわち、112 条(f)について、クレーム解釈の一般的な原則に対する例外と位置づけることが定説になっているわけではないといえる。その背景として以下のような事情を指摘できる。

- ・そもそも一般的なクレーム解釈において明細書（発明の詳細な説明）をどの程度勘案するかについては、実務上も意見の相違があり、決着がついていない。
- ・あるべきクレーム解釈（又は、より広く、出願若しくは特許の対象である発明の把握）との関係で、112

(56) Lemley, *supra* note 10.

(57) Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, *Scope*, 57 WM. & MARY L. REV. 2197, 2242 (2016).

(58) *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347 (2014).

条(f)のアプローチ（すなわち、発明者が実際に発明したものを探り、それを出願や特許の対象と捉える考え方）を例外でなく、むしろより一般化することが望ましいとする学説も有力である。

・クレームの definiteness 要件や明細書の記載要件、さらには特許適格性といった、特許制度の基本的問題に関するルールも変化が大きく、全体的に流動的な状況にある。

翻って、我が国における機能的クレームの解釈と米国特許法の関係について述べれば、一部の説のように、米国では特別の立法により特別の解釈手法を定めているが、我が国では立法上の根拠がないことから、米国のような解釈手法は採り難いという議論は、少なくとも米国における議論の状況に照らすと、必ずしもそうはいえないと思われる。米国特許法 112 条(f)の存在は、日本法の下で同様の解釈をとることの障害にも補強にもならないと考えてよいであろう（立場によって、どちらの方向にも利用できるといってもよいであろう）。

なお、米国の最近の有力な学説が、外延請求制度は必ずしも発明の公開の観点から絶対的に優位な制度ではないことを指摘し、中心請求主義への回帰や、クレームと明細書を併せて発明者がなした発明を開示する仕組みと理解することを提言していることは、我が国自身の制度のあり方を考えるうえでも大いに参考になるとと思われる。我が国では、「周辺限定主義」こそが発明の公開や当業者の予見可能性等の観点から望ましい制度であるとの理解が一般的であると思われる。また、キルビー抗弁⁽⁵⁹⁾、さらには特許法 104 条の 3 による権利制限の抗弁（無効の抗弁）が認められたことに伴って、クレームの文言をできる限り忠実に解釈して（明細書その他の事情を考慮して限定的な解釈をせずに）発明の要旨及び特許発明の技術的範囲を認定するという傾向が強まった（例えば、前者と後者の認定手法に差異を認めることがかつては一般的であったが、近年は両者の認定手法の同一性を強調する見解が増えている）ように思われる。このような我が国の状況において、米国の上記のような考え方は、新しい視座を提供してくれるものと考えられる。

最後に、我が国における機能的クレームの解釈について述べると、我が国では、そもそも機能的クレームという概念自体について十分詰められていないという問題があるように思われる。例えば、クレームにおける構成要件において、物の普通名詞が用いられている場合について考えると、物が化学物質であるときは、物の名称の提示が構成の特定をしていると解することができるが、物が物理的な作動をする人工的な物体であるときは、その名称の提示は一見構成を特定しているようでありながら、実は何らかの機能を果たす物を抽象的に指示しているにすぎないことがあると思われる（例えば、構成要件の一つが「画面表示装置」である場合）。したがって、機能的クレームの解釈は、一般的なクレーム解釈（と理解されているもの）との連続性・整合性を持ち、むしろ（原則と例外という関係ではなく）後者の中の一つのパターンと位置づけられるべきものと考えられる。そこで、一般的なクレーム解釈を論じる中で、機能的クレームについて述べるのが本来必要となるが、その作業については別の機会を待つこととしたい。

(59) 裁判実務上、最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁（キルビー事件）以降に認められるようになった、特許に無効理由が存在することが明らかであることから、特許権の行使は権利濫用に当たり許されない旨の抗弁。