

機能的クレームの解釈及び 実施可能要件についての一考察



会員 牧山 皓一

要 約

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。特許請求の範囲が機能的に表現されていると、一定の機能を有するものであれば、どのような技術手段でも技術的範囲に含まれることになる。このように解釈すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成まで特許発明の技術的範囲に含まれることになり、発明開示の代償として独占権を付与する特許制度の趣旨に反することになる。一方、明細書に開示されている実施形態だけに独占権を付与するというのは、発明保護の趣旨に反することになるため、機能的クレームの合理的な解釈が求められている。

本稿では、機能的クレームに関する裁判例を分析して、裁判所が示した機能的クレームの解釈について検討してみる。また、当該解釈に従って具体的にどのように技術的範囲が定められたのかを原告の主張が認められた場合と認められなかった場合とを比較して検討する。さらに、機能的クレームの解釈の方法について若干の考察を行ってみる。

目次

1. はじめに
2. 裁判例における機能的クレームの解釈
 2. 1 機能的クレームの解釈の原則
 2. 2 機能的クレームの解釈の具体的な判断
 - (1) 当業者が実施できる構成と認められなかった場合
 - (2) 当業者が実施できる構成と認められた場合
 - (3) まとめ
3. 機能的クレームの解釈
 3. 1 機能的クレームの解釈の方法
 3. 2 機能的クレーム解釈の基準についての検討
 - (1) 機能的クレーム解釈の手順
 - (2) 技術思想の特定
 - (3) 当業者が実施可能かを判断する具体的基準
 - (3. 1) 被疑侵害品の機能的クレームに相当する部分が当業者に公知の場合
 - (3. 2) 被疑侵害品の機能的クレームに相当する部分が当業者に公知でない場合
4. おわりに

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なければならない（特許法 70 条 1 項）が、特許請求の範囲が機能的に表現されていると、一定の機能を有するものであれば、どのような技術手段でも技術的範囲に含まれることになる。このように解釈すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成まで特許発明の技術的範囲に含まれることになり、発明開示の代償として独占権を付与する特許制度の趣旨に反することになる。一方、明細書に開示されている実施形態だけに独占権を付与するというのは、発明保護の趣旨に反することになるため、機能的クレームの合理的な解釈が求められている。

本稿では、機能的クレームに関する裁判例を分析して、裁判所が示した機能的クレームの解釈について検討してみる。また、当該解釈に従って具体的にどのように技術的範囲が定められたのかを、原告の主張が認められた場合と認められなかった場合とを比較して検討する。さらに、機能的クレームの解釈の方法について若干の考察を行ってみる。

1. はじめに

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⁽¹⁾。

2. 裁判例における機能的クレームの解釈⁽²⁾

2. 1 機能的クレームの解釈の原則

我が国の機能的クレームに関する最初の判決である東京地裁昭和51年3月17日判決・昭和44年(ワ)第6127号「ボールベアリング自動組み立て事件」において、裁判所は、「発明」とは課題解決のための解決手段でなければならないこと、また我が国の特許制度における特許付与による保護は発明の公開に対する代償としてのものであることを根拠として挙げることによって、抽象的・機能的クレームは明細書に解決手段として開示された発明に基づいて解釈すべきであるという解釈手法を判示している。すなわち、唯一の実施例の装置の具体的な構造そのものではなく、実施例の装置に示されている「技術思想のレベル」において技術的範囲を認定するという解釈手法が示されている⁽³⁾。

当該裁判以降の裁判例でも、この解釈の原則は引き継がれている。例えば、知財高裁令和元年10月3日判決・平成30年(ネ)第10043号「第IX因子／第IXa因子の抗体および抗体誘導体事件」(原審・東京地裁平成30年3月28日判決・平成28年(ワ)第11475号)で裁判所は、「特許請求の範囲が上記のように抽象的、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、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、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である。もっとも、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ、実施することができるのであれば、同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」と判示している。同様の判断をした裁判例として、東京地裁平成25年10月31日判決・平成24年(ワ)第3817号「端面加工装置事件」、大阪地裁平成22年7月22日判決・平成21年(ワ)第6994号「地震時ロック方法及び地震対策付き棚事件」、大阪地裁平成24年11月8日判決・平成23年(ワ)第10341号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件」、東京地裁平成26年10月30日判決・平成25年(ワ)第32665号「シートカッター事件」等がある。

「開示された具体的な構成に示されている技術思想」について、一定の考え方を示した裁判例として、前掲・平成23年(ワ)第10341号「パソコン等の器具

の盗難防止用連結具事件」がある。当該事件で裁判所は、「いわゆる機能的クレームについては、【特許請求の範囲】や【発明の詳細な説明】の記載に開示された具体的な構成に示されている技術思想(課題解決原理)に基づいて、技術的範囲を確定すべきものと解される。また、明細書に開示された内容から、当業者が容易に実施しうる構成であれば、その技術的範囲に属するものといえるが、実施することができないのであれば、技術思想(課題解決原理)を異にするものとして、その技術的範囲には属さないものというべきである」と判示している。

同事件では、「当業者が実施できる構成」の具体的な要件を述べている。「被告各製品の構成については、当業者が、技術常識等を参酌することにより、本件明細書の記載に基づき、容易に実施することができるものであることが必要であり、そのためには、被疑侵害品の機能的クレームに相当する部分が、①公知技術であること、②公知技術でない場合でも、当業者が容易に実施することができるものであること、の要件を具備することが必要である。「当業者が容易に実施することができない」場合として、被疑侵害品に施された工夫の程度が大きいことを例示している。

当業者が実施できる構成であるか否かが裁判でどのように判断されているのかを、当業者が実施できる構成であると認められなかった場合と、認められた場合とを比較して検討してみる。

2. 2 機能的クレームの解釈の具体的な判断

(1) 当業者が実施できる構成と認められなかった場合

① 前掲・大阪地裁平成21年(ワ)第6994号「地震時ロック方法及び地震対策付き棚事件」

「特許請求の範囲」

A 地震時に扉等が閉じられた位置と隙間を有して開かれた開き停止位置との間をばたつくロック状態となるロック方法であって

B 収納物のない扉等において棚本体側に取り付けられた装置本体の扉等が閉じられた位置で扉等と全く接触しない前部の係止部を有し軸で回動可能な係止体が

C 地震時に前後または左右のゆれでその後部において回動の動きが妨げられ扉等の開く動きを許容しな

- い状態になり、
- D 前記係止体は扉等の戻る動きとは独立しすなわち前記妨げ状態は扉等の戻る動きで解除されず地震時に扉等の開く動きを許容しない状態を保持し、
- E 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になる
- F 扉等の地震時ロック方法を用いた地震対策付き棚。

構成要件Cの機能的クレームの解釈が問題となった。裁判所の判断は、「構成要件Cの「地震時に前後または左右のゆれでその後部において回動の動きが妨げられ扉等の開く動きを許容しない状態になり、」とは地震時に、前後又は左右の方向で規定される地震のゆれで、係止体がその後部において回動が妨げられ、扉等が開き停止位置を超えてそれ以上に開く動きを許容しない状態になることを意味するものと解することができる。

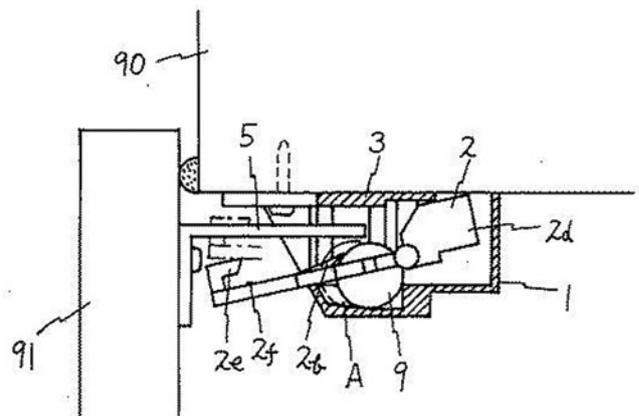
しかしながら、構成要件Cに係る特許請求の範囲の「地震時に前後または左右のゆれでその後部において回動の動きが妨げられ扉等の開く動きを許容しない状態になり、」との記載を上記のように解釈できるとしても、この構成要件は、抽象的な文言によって係止体の機能を表現するにとどまっているのであって、地震時の前後または左右のゆれによって、いかなる仕組みで係止体の回動の動きが妨げられることになるのか、また係止体の回動の動きが妨げられることによって、いかなる仕組みで扉等の開く動きが許容されないことになるのかという、本件特許発明にいう地震時ロック装置に欠かせない具体的な構造そのものは明らかにされていない。

ところで、特許権に基づく独占権は、新規で進歩性のある特許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ものであるから、このように特許請求の範囲の記載が機能的、抽象的な表現にとどまっている場合に、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成すべてを、その技術的範囲に含まれると解することは、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含ましめて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが、そのような解釈は、発明の開示の代償として独占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきである。

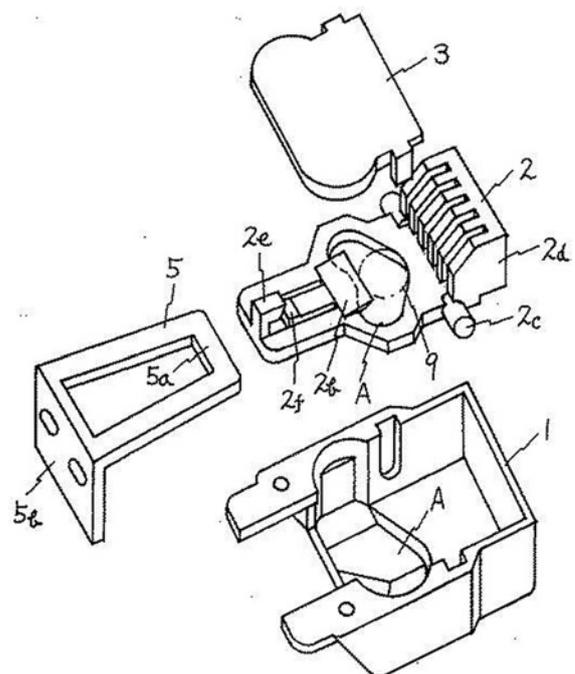
したがって、特許請求の範囲が上記のように抽象的、機能的な表現で記載されている場合においては、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきであり、具体的には、明細書及び図面の記載から当業者が実施できる構成に限り当該発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」として、明細書の記載から以下のように判断している。

「明細書の記載」

「…図1（判決注：下記図1）及び図2（判決注：下記図2）は本発明の参考例の地震時ロック方法を用いた扉等の地震時ロック装置を示し、該地震時ロック装置は装置本体（1）に振動エリアAとしての凹所が設



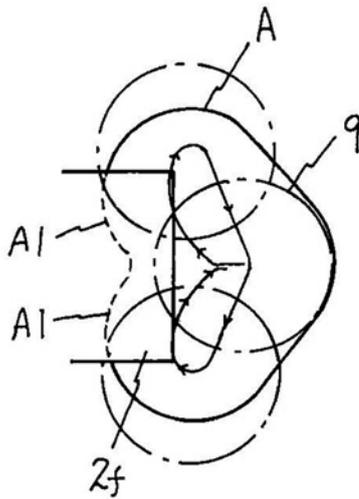
【図1】



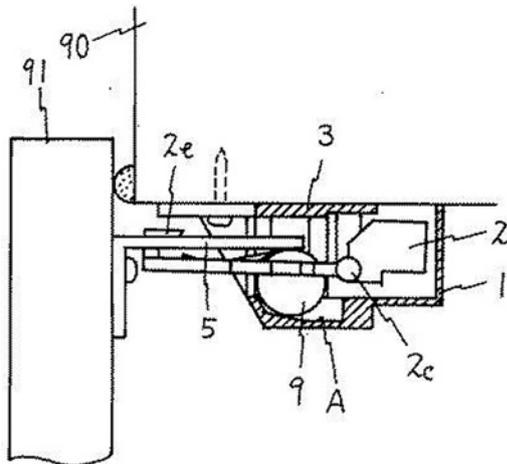
【図2】

けられる。…更に振動エリア A には球 (9) が振動可能に収納され該球 (9) は振動エリア A の中央後端をその安定位置にしている。次に装置本体 (1) には係止体 (2) が軸 (2c) において回転可能に取り付けられる。該係止体 (2) の軸 (2c) より前方である前部には前記振動エリア A としての開口が設けられ該開口において前記球 (9) が収納される。…」

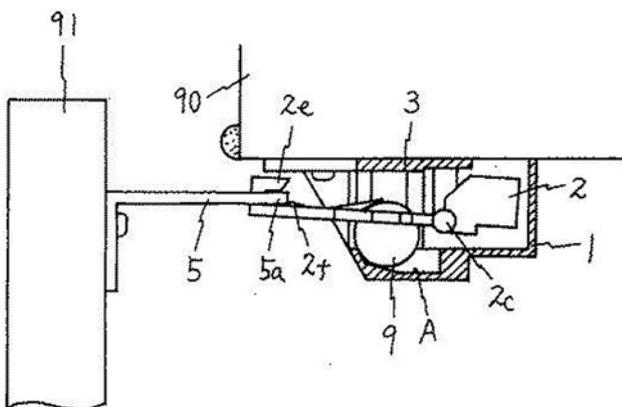
「…地震時においては柵の本体 (90) がゆれるため



【図3】



【図4】



【図5】

前方へのゆれの際には球 (9) は振動エリア A の中央後端又は後端近くの安定位置から図3に示す様に前進する。その結果球 (9) は係止体 (2) の庇 (2b) を押し上げて係止体 (2) の前端の係止部 (2e) は図4に示す様に上昇する。」

「…上昇した状態を継続している係止体 (2) の係止部 (2e) は開く方向の動きを継続する開き戸 (91) の係止具 (5) の係止部 (5a) に係止し開き戸 (91) は隙間を有してロックされる (図4から図5)。

「裁判所の判断」

本件明細書には、地震時ロック装置において、前後又は左右の方向で規定される地震のゆれによって係止体がその後部において回転が妨げられ、扉等が開き停止位置を超えてそれ以上開く動きを許容しない状態を生じさせるための具体的構成としては、装置本体の振動エリアに収納された球により地震時に係止体の回転を妨げる構成が開示されていることが認められるが、それ以外の構成は記載されておらず、またそれを示唆する記載もない。また、本件明細書の【背景技術】にも、従来技術として地震時ロック方法が紹介されているが、それはゆれによって球が動くことにより地震を検出するものであって、他に、振動エリア内に收容した球を用いる以外の構成を示唆するような記載は一切認められない。したがって、本件明細書には、装置本体の振動エリアに収納した球を用いて係止体の回転を妨げるという技術思想だけが開示されているというべきである (下線は筆者が記載)。

以上によれば、本件明細書の記載から当業者が実施できる構成は、振動エリアに収納した球を用いて係止体の回転を妨げる構成だけというべきであるから、かかる構成に限り本件特許発明の技術的範囲に含まれる (構成要件 C を充足する) と解するのが相当である。

これに対して被告の物件は、「ラッチ体と係合可能に設けられた中間体 (ラッチ保持具) も軸で回転可能であり、その後部の係合突部が地震時に前後又は左右にゆれる感震体によって上昇させられ、それに伴ってその前部の係止爪が下降してラッチ体上面に設けられた爪係合部 (溝) と係合し、これによってラッチ体の係止部が上昇する動きが妨げられる扉等の開く動きを許容しない状態になり、」である。

すなわち被告物件では、地震時にラッチ体 (本件特許発明の係止体に該当する部材) の回転を妨げるた

め、地震時のゆれで動作する感震体と感震体の動作に対応してラッチ体に係合する中間体を用いる構造を有しており、振動エリア内に収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成を有するものではない。したがって、被告物件は、本件特許発明の構成要件Cを充足するものとはいえない。

「検討」

裁判所は、特許発明の技術思想を明細書に開示されている一つの実施形態から、「本件明細書には、装置本体の振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げるという技術思想だけが開示されているというべきである」と判断した。明細書には「作用効果」の見出しはないので、実施形態の説明から特許発明の技術思想を特定している。明細書に開示された他の実施例は振動エリアの形状を変更したものであり、振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成以外の構成は開示されていない。これは、明細書に開示されている形態の上位概念化を行わずに特許発明の技術思想を判断したものと思われる。したがって、振動エリアに収納されている球体の形状や個数まで限定するものではないが、振動エリアに収納した物体を用いて係止体の回動を妨げる構成でなければならないと判断しているものと思われる。

当業者であれば「振動するもの」について多数の種類があることが常識であり、さらに地震時ロック装置の技術分野においても、地震のゆれによって「振動するもの」として球以外の種々の構成が公知であるので、原告の特許発明から被告が容易に被疑侵害品を実施できると主張したが、裁判所は、「本件明細書には装置本体の振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げるという技術思想しか開示されていないのであるから、たとえ当業者であったとしても、本件明細書の記載から被告物件の倒立分銅とラッチ保持具を用いた構成を実施できるものと認めることはできない。」と判断している。裁判所は、特許発明の技術思想の範囲内で当業者が実施可能であることが必要であると判断しており、当業者の技術常識の寄与はあまり認めないように思われる。

② 前掲・大阪地裁平成23年(ワ)第10341号「パソコンなどの器具の盗難防止用連結具事件」

「特許請求の範囲」

- A パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに挿入される盗難防止用連結具であって、
- B 主プレートと補助プレートとを、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され、
- C 主プレートは、ベース板と、該ベース板の先端に突設した差込片と、該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え、
- D 補助プレートは、主プレートに対して、前記主プレートの差込片の突出設方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と、該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに、差込片と重なり、逆向きにスライドさせたときに、差込片との重なりが外れるように突設された回止め片とを具え、
- E 主プレートと補助プレートには、補助プレートを前進スライドさせ、差込片と回止め片とを重ねた状態で、互いに対応一致する位置に係止部が形成されていることを特徴とする
- F パソコン等の器具の盗難防止用連結具。

構成要件Bの機能的表現「スライド可能に係合」「分離不能に保持」の解釈が問題となった。裁判所は、「本件各特許発明の「スライド可能に係合」ないし「分離不能に保持」という記載は、機能的、抽象的なものであるから、当該機能ないし作用効果を果たする構成であれば、全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(課題解決原理)に属する構成までもが、本件各特許発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。したがって、上記のような、いわゆる機能的クレームについては、【特許請求の範囲】や【発明の詳細な説明】の記載に開示された具体的な構成に示されている技術思想(課題解決原理)に基づいて、技術的範囲を確定すべきものと解される。また、明細書に開示された内容から、当業者が容易に実施しうる構成であれば、その技術的範囲に属するものといえるが、実施することができないものであれば、技術思想(課題解決原理)を異にするものとして、その技術的範囲には属さないものというべきである。」と基本的な考え方を判示している。

「明細書の記載」

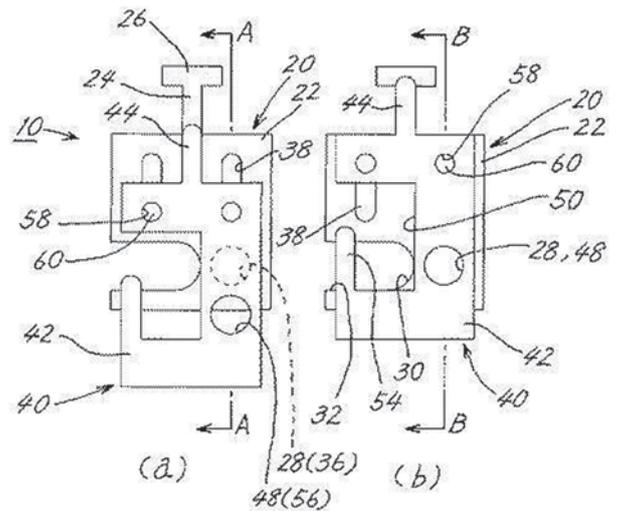
本発明の連結具 (10) は、主プレート (20) と補助プレート (40) とをスライド可能に係合して構成される。主プレート (20) は、ベース板 (22) と、該ベース板 (22) の先端に突設された差込片 (24) と、差込片 (24) の先端に両側方へ向けて突出した抜止め片 (26) とを具える。ベース板 (22) は、矩形の板体であって、補助プレート (40) とスライド可能に係合するための一対の長孔 (38) (38) がスリット (82) への挿入方向と平行な向きに開設されている。長孔 (38) (38) は、本体ケーシング (84) の厚さとほぼ同じ長さを有しており、後述するとおり、補助プレート (40) のピン孔 (58) (58) に嵌められたスプリングピン (60) (60) がスライド可能に嵌まっている。また、ベース板 (22) には、補助プレート (40) を主プレート (20) に対して固定するための係止用孔 (36) が開設されている。

補助プレート (40) は、コ字状に折り曲げられ、間に主プレート (20) が嵌まる凹部空間を形成しているスライド板 (42) と、スライド板 (42) の上下先端から夫々突設された回止め片 (44) とから構成される。スライド板 (42) の凹部空間 (59) には、前記主プレート (20) のベース板 (22) がスライド可能に嵌められており、凹部空間 (59) の深さは、主プレート (20) を凹部空間 (59) 中に最も後退させたときに、ベース板 (22) の先端がスライド板 (42) の先端と揃う深さよりも少し深く形成されている。スライド板 (42) には、主プレート (20) の長孔 (38) (38) との対応位置に夫々ピン孔 (58) (58) (58) (58) が開設されており、対向するピン孔 (58) (58) には、長孔 (38) (38) を貫通してスプリングピン (60) が嵌められている。ピン孔 (58) は、スライド板 (42) の先端と主プレート (20) のベース板 (22) が揃っているとき、つまり、主プレート (20) が後退した状態で、長孔 (38) (38) の先端と向かい合う位置に開設される。

【図4】(a) 及び (b) は、主プレートに対して補助プレートをスライドさせた状態を示す平面図である。

「裁判所の判断」

本件明細書には、主プレートと補助プレートのスライドに関する構成について、従来技術及び実施例のいずれにおいても、差込片をスリットへ挿入する方向（ないし差込片の突出方向）に向かって、直線的に互



いに前後移動（スライド）する構成のものしか開示されていない。したがって、「差込片と回止め片の重なりが生じている間、補助プレートを、スリットへの挿入方向と近い距離を保って離れずにいる方向に、ずらす」ことを言うとは解釈すべきである。

被告製品の構成は、主プレートと補助部材とを、ピンによって一端を枢結し、回動自在に結合する構成のものであるが、差込片の形状は長方形（プレートの幅を考慮すると直方体）であるから、技術思想（課題解決原理）を異にするものである。

また、以下の理由により、当業者が技術常識等を参酌することにより、本件明細書の記載に基づき、容易に実施することができるものであったとは認めることができない。①被告の構成は公知技術でないこと、②当業者が容易に実施することができるものでないこと（被告の構成を採用することで新たな課題が発生して、その課題を解決する構成を採用していることを容易に実施することができない理由としている）。

「検討」

明細書の「作用効果」の見出しに記載されているのは、「本発明の主プレート (20) と補助プレート (40) は、スライド可能に係合して構成されているから、片手で連結具 (10) を掴んで、主プレート (20) の抜止め片 (26) をスリット (82) に挿入して 90 度回転させ、そのまま、補助プレート (40) の回止め片 (44) を差込片 (24) と重なるようにスリット (82) に押し込むだけで、連結具 (10) をスリット (82) に取付けでき、作業性が良好である。」である。裁判所が認定した技術思想（作用効果または解決原理）は、「本件明細書には、主プレートと補助プレートのスライドに

関する構成について、従来技術及び実施例のいずれにおいても、差込片をスリットへ挿入する方向（ないし差込片の突出方向）に向かって、直線的に互いに前後移動（スライド）する構成のものしか開示されていない。したがって、「差込片と回止め片の重なりが生じている間、補助プレートを、スリットへの挿入方向と近い距離を保って離れずにいる方向に、ずらす」ことを言う解釈すべきである。」としている。明細書の「作用効果」の見出しに記載されている内容よりも限定的に解釈していると思われる。

特許発明の技術思想と被告製品の構成が異なると判断するのであれば、当業者が実施可能であるか否かの検討は不要と思われるが、裁判所は検討している。これは、特許発明の技術思想と被告製品の構成とを比較して、技術思想が異なると、明確に結論付けることができなかつたのではないかと推察できる。そこで、当業者が実施可能であるかを判断する要件として、①被告製品の機能的クレームに相当する部分が公知技術であること、②当業者が容易に実施できる構成であること、を明示して検討したのではないと思われる。

（２） 当業者が実施できる構成と認められた場合

① 前掲・東京地裁平成 25 年（ワ）第 32665 号「シートカッター事件」

「特許請求の範囲」

- A 第 1 の刃と、
- B 第 2 の刃と、
- C 前記第 1 の刃と前記第 2 の刃を設けた本体と、
- D 前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し、
- E 前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第 1 の刃または前記第 2 の刃が出る
- F ことを特徴とするカッター。

構成要件 E の「本体がガイド板に対して動くことによりガイド板から第 1 の刃または第 2 の刃が出る」という機能的なクレームの解釈が問題となった。裁判所は、「構成要件 E の上記文言は、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これを充足するとみるのは必ずしも相当でなく、本件明細書に開示された具体的構成

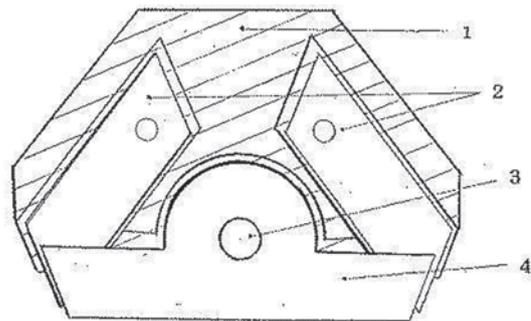
を参酌しながらその意義を解釈するのが相当である。そして、構成要件 D の「可動的に接続された」との構成についても、構成要件 E と整合するように解釈すべきものと解される。」と基本的な考え方を判示している。

「明細書の記載」

本体（1）の中にカッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）を軸にスイングするガイド板（4）を設ける。本発明は以上のような構造である。これを使用する時は、ガイド板（4）をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ、シャフト（3）を軸にして本体（1）を傾けカッターナイフの刃（2）を出す。後は凹凸に沿わせて滑らせ、ノンスリップシートなどを切断する。その他の応用例として、壁紙の施工時、入り隅や枠の凹凸に沿わせ、後は同様にシートカッターを滑らせる事により、壁紙の余分な部分を、地べらや定規を使用せず切り取る。

「裁判所の判断」

本件明細書の上記記載によれば、「前記ガイド板から前記第 1 の刃または第 2 の刃が出る」との機能を果たすための本体のガイド板に対する動き方として本件明細書に開示されているのは、本体をガイド板に対して傾けること及びスイングするガイド板を設けることであり、要するに本体をガイド板に対して傾け、又は回転運動させるということである。そして、本体をガイド板に対して左右に傾け、又は回転運動させた場合には、本体の左下又は右下の端部がガイド板から外に出るから、本体の左下及び右下の端部に第 1 及び第 2 の刃の各先端を位置させておけば、本体を傾げるだけで刃が出てきて、あとはノンスリップシート等の凹凸に沿わせて滑らせるだけで簡単、きれいかつ迅速に切断できるという本件特許発明の効果を奏すると認めら



1 本体、 2 カッターナイフの刃、 3 シャフト、 4 ガイド板

れる。そうすると、構成要件Eの「動く」には少なくとも回転運動が含まれるとみることができる。

次に、本体がガイド板に対して回転運動するように「可動的に接続」すること（構成要件D）についてみるに、2枚の板状の部材を回転可能に接続する態様としては、①それぞれの中心部分をシャフト等により軸着する構成のほか、②一方の周辺部に円弧状の溝等を設け、この溝等に他方を摺動可能に取り付けるといった構成を採用し得る。このうち本件明細書に明示されているのは①の構成のみであるが、いずれの構成であっても特許請求の範囲にいう「可動的に接続」に該当し、かつ、本件特許発明に係る課題を解決して上記の効果を奏すると考えられる。したがって、②の構成も構成要件Dの「可動的に接続」に含まれると解すべきものである。

被告製品は、本体（回転板）とガイド板（固定板）が円弧状の溝を有する接続部を介して接続され、本体を左右に傾けてこの溝に沿って円周方向に動かすと、刃1又は刃2がガイド板から外に出るように構成されている。したがって、被告製品は、構成要件D及びEを充足し、本件特許発明の技術的範囲に属すると認められる。本体とガイド板を回転可能に接続するに当たり、シャフトにより軸着するか、円弧状の溝に摺動可能に嵌合するかは、当業者が適宜選択し得る実施の形態にすぎないといえる。また、被告製品が本件特許発明の構成要件を充足し、その効果を奏するのであるから、被告製品が本件特許発明と異なる課題をも解決するとしても、この点は上記の判断に影響するものではない。

「検討」

明細書には「作用効果」の見出しはないので、実施形態の記載から技術思想を特定している。実施形態の記載は、「本体の中に、カッターナイフの刃を設け、シャフトの通ったガイド板を設けることにより、このシートカッターはノンスリップシートなどの表面の凹凸に、ガイド板を合わせ、シャフトを軸に本体を傾けるだけで、設けてあるカッターナイフの刃が出てくる。後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わせ滑らせるだけで、光の向きや照度に左右される事なく、簡単できれい、かつ迅速にノンスリップシートなどを切断できる。」である。裁判所の判断も明細書の記載とほぼ同じである。本体がガイド板に対して回転運動す

るように「可動的に接続」する態様を、①それぞれの中心部分をシャフト等により軸着する構成（本発明の実施形態）のほか、②一方の周辺部に円弧状の溝等を設け、この溝等に他方を摺動可能に取り付けるといった構成（被告製品の構成）を採用し得るとして、②の構成は、当業者が適宜選択し得る実施の形態にすぎないと判断している。被告は、新たな課題を解決していると主張したが、裁判所は排斥している。この判断は、前掲②大阪地裁平成23年（ワ）第10341号・「パソコンなどの器具の盗難防止用連結具事件」と異なっている。これは被告製品の構成と特許発明の実施形態との差異の大きさにあると思われるが、明確な理由は述べられていない。

② 前掲・東京地裁平成24年（ワ）第3817号「端面加工装置事件」

「特許請求の範囲」

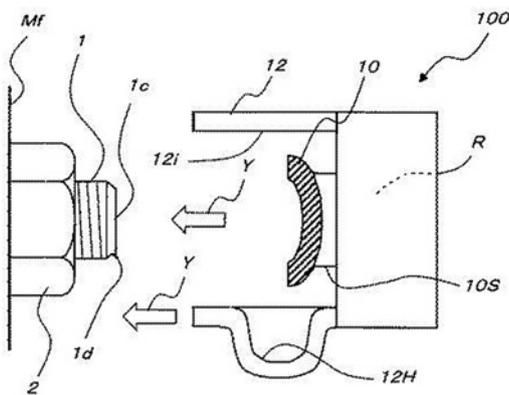
- A 母材 (Mf) のボルト取付孔 (Mh) を貫通し、そしてナット (2) で固定されたトルシアボルト (1) の破断面 (1c) に生じたバリ (1d) を除去するための端面加工装置において、
- B バリ除去用工具 (10、10CA～10CK) と、
- C そのバリ除去用工具 (10、10CA～10CK) を回転する回転機構 (R、14、70) と、
- D 円筒状のフード部 (12、12A、12B) とを備え、
- E その円筒状のフード部 (12、12A、12B) は金属粉収集機構 (12H、16、19A、19B) を有しており、
- F バリ除去用工具 (10、10CA～10CK) は破断面 (1c) のコーナー部 (E) にエッジを形成しないように、破断面 (1c) のコーナー部 (E) を加工する部分 (102C、103C、104C、41a、42a、43) は、コーナー部 (E) 以外の破断面 (1c) を加工する部分 (101C、104C、41b、42b、43) よりも、母材 (Mf) に近い側に位置していることを特徴とする端面加工装置。

構成要件Eの「金属粉収集機構」の解釈が問題となった。裁判所は、「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

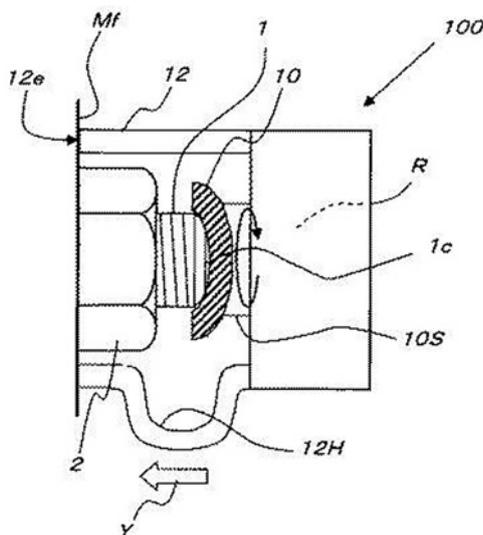
相当でなく、本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構成を参酌しながらその技術的範囲を解釈すべきものである。」と判示している。

「明細書の記載」

本発明の端面加工装置は、母材 (Mf) のボルト取付孔 (Mh) を貫通し、そしてナット (2) で固定されたトルシアボルト (1) の破断面 (1c) に生じたバリ (1d) を除去するための端面加工装置において、バリ除去用工具 (10、10CA~10CK) と、そのバリ除去用工具 (10、10CA~10CK) を回転する回転機構 (R、14、70) と、円筒状のフード部 (12、12A、12B) とを備え、その円筒状のフード (12、12A、12B) は金属粉収集機構 (12H、16、19A、19B) を有しており、バリ除去用工具 (10、10CA~10CK) は破断面 (1c) のコーナー部 (E) にエッジを形成しないように、破断面 (1c) のコーナー部 (E) を加工する部分 (102C、103C、104C の半径方向外側の部分、41a、42a、43 の半径方向外側の部分) は、コーナー部 (E) 以外の破



【図 1】



【図 2】

断面 (1c) を加工する部分 (101C、104C の半径方向内側の部分、41b、42b、43 の半径方向内側の部分) よりも、母材 (Mf) に近い側に位置していることを特徴としている。

本発明では、金属粉収集機構 (12H、15、16、19A、19B) を有しているので、端面加工装置 (100、107、108、109、110) の外部に金属粉が拡散する以前の段階で、当該金属粉が収集される。そのため、金属粉が端面加工装置 (100、107、108、109、110) 外部に拡散してしまうことが、確実に防止される。

「裁判所の判断」

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、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 (第 1 実施形態、図 1 及び 2)。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。一方、前記 (1) ウで認定したとおり、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、すなわち、専用刃 (バリ除去用工具) (10CG') の第 1 の刃 (101C') 及び第 2 の刃 (102C') 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ということが出来るから、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。

「検討」

本件明細書に記載されている実施形態が23形態と多く記載されており、被告製品はそのうちの一形態に該当する。したがって、機能的クレームの解釈に踏み込まずに、明細書に記載されている実施形態の一つに該当することを理由に、技術的範囲に属すると判示している。機能的クレームをサポートする実施形態が豊富であれば、被告製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断する際に、特許発明の技術思想を特定する作業は必ずしも必要ではないと思われる。

（3） まとめ

① 技術思想の特定

分析した裁判例では、明細書に記載された実施形態の記載から技術思想を特定している事案が大半である。これは、裁判の対象となった明細書に「作用効果」の見出しが明示されているものが1件（前掲平成23年（ワ）第10341号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件」）であり、他の明細書は、「効果」の見出しは明示されているが、「作用」の見出しの明示はないので、実施形態の記載から技術思想を特定するしかないという事情もあると思われる。明細書に「作用効果」の見出しが記載されている1件の場合も実施形態の記載から技術思想を特定している。裁判所の技術思想の特定方法は一貫していると言えそうである。

② 当業者に実施可能かの判断

当業者が実施可能か否かは、特許発明の明細書の記載から特定した技術思想と被疑侵害品の技術思想とを比較して、異なっていれば当業者が実施できないと判断している。異なっていると明確に判断できない場合は、公知技術の存在を判断材料とする裁判例もあるが（前掲・平成23年（ワ）第10341号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件」）、多くの裁判例では明確な判断材料を提示しているとは言えない。

3. 機能的クレームの解釈

3.1 機能的クレームの解釈の方法

機能的クレームの解釈の基準が緩やかだと裁判所の裁量が大きく、柔軟な解釈が可能となるが、特許権者や第三者の予見可能性が低くなる。解釈基準が厳格だと、予見可能性は高くなるが、裁判所が柔軟な解釈により適切な判断を示すのが難しくなる。予見可能性と柔軟な解釈との調和が求められる解釈基準が要求されるが、これがなかなか難しい。

裁判例を分析した知見から、機能的クレームの解釈基準の提案を試みることにする。

機能的クレームの解釈として、①通常のクレーム解釈方法と同様の方法で足りるとする立場⁽⁴⁾、②明細書に記載された実施形態からの再クレーム化を行うという立場⁽⁵⁾、③明細書に記載された事項と等価とする立場⁽⁶⁾、④限定解釈の許される場合を具体化して列挙する立場⁽⁷⁾がある。

②再クレーム化を行うことは、再クレームと実際のクレームが一致しないときの各記載要件との関係はどうするのか、技術思想の二重基準にならないのかという問題点が指摘されている⁽⁸⁾。③明細書に記載された事項と等価とする考え方は、米国特許法112条のような規定が存在しない我が国特許法の適用下では法的根拠が存在しないという指摘がある⁽⁹⁾。また、等価とはどの程度か、等価の判断を行う当業者の範囲は、等価の基準日は出願時か侵害時か等の問題点が指摘されている⁽¹⁰⁾。

裁判例でも、「【特許請求の範囲】や【発明の詳細な説明】の記載に開示された具体的な構成に示されている技術思想（課題解決原理）に基づいて、技術的範囲を確定すべきものと解される。」と原則的な考え方を提示して、「明細書に開示された内容から、当業者が容易に実施しうる構成であれば、その技術的範囲に属するものといえるが、実施することができないのであれば、技術思想（課題解決原理）を異にするものとして、その技術的範囲には属さないものというべきである。」と述べている（前掲・平成23年（ワ）第10341号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件」）。裁判所の見解は、機能的クレームの解釈も通常のクレーム解釈と同様であることを示している。

しかし、機能的クレームの場合は、構成ではなく機能として記載されているため、抽象度合いが高く、特許発明の技術思想を的確に把握することが困難な場合

が多い。明細書に記載された事項から特許発明の技術的特徴を的確に把握して、技術思想の範囲を具体化する必要があるが、第三者の予見可能性を担保する観点から、具体化は特許請求の範囲と明細書の記載から当業者が予見できる範囲に限定されるべきである。

明細書に開示された発明の技術思想が、被疑侵害品に具備されているか否かによって発明の構成要件の充足の有無を判断することになるが、機能的クレームの範囲を広く解釈して、明細書の記載および図面を信頼した第三者に不測の損害を与えることになってはならない⁽¹¹⁾。そこで、第三者の予見可能性を担保するのに十分な機能的クレームの解釈の具体的な基準が必要となる。

3. 2 機能的クレーム解釈の基準についての検討

(1) 機能的クレーム解釈の手順

機能的クレームの解釈は、①「特許請求の範囲」や「発明の詳細な説明」に開示された具体的な構成に示されている技術思想（課題解決原理）を特定し、②当該技術思想に基づいて、出願時における特許発明の技術分野における当業者の技術常識を参酌することにより被疑侵害品を実施可能かの判断をするという手順で行うことになる。

特許発明の技術思想と被疑侵害品の技術思想が異なると判断された場合は、被疑侵害品は特許発明の技術的範囲に属さないことになり、②の当業者が実施可能かの判断は不要となる。被疑侵害品が特許発明の技術思想と同じと判断された場合は、②の当業者が実施可能かの判断は必要である。

(2) 技術思想の特定

特許発明の技術思想とは、技術の課題を解決する原理あるいは作用効果であると考えられる⁽¹²⁾。特許発明の技術思想を特定する際に、「発明の詳細な説明」に記載された「作用効果」から特定するのか、それとも「具体的な構成」から技術思想を特定するのが問題となる。明細書に記載されている「作用効果」と「具体的な構成」が一致している場合は問題ないが、「作用効果」と「具体的な構成」とが異なる場合は、以下のように判断すべきと考える。

「作用効果」の記載から特定される技術思想が「具体的な構成」の記載から特定される技術思想よりも狭い場合は、「作用効果」の記載に基づいて技術思想を

特定すべきであるとする。出願人が「具体的な構成」よりも狭い範囲の技術思想で十分であると判断したことを尊重することに加えて、明細書に記載された「作用効果」を信頼して行動する第三者の予見可能性を担保するためである。「作用効果」の記載から特定される技術思想が「具体的な構成」の記載から特定される技術思想よりも広い場合は、「作用効果」の記載に基づいて技術思想を特定するのが妥当であると思われるが、当業者が実施可能と考える範囲を超えて発明を認めることになり問題となる。したがって、「具体的な構成」の記載に基づいて技術思想を特定するのが良いと思われる。「作用効果」の見出しの記載ではなく、「具体的な構成」に基づいて技術思想を特定した裁判例もある（例えば、前掲・大阪地裁平成23年（ワ）第10341号「パソコンなどの器具の盗難防止用連結具事件」）。もっとも、広い範囲の「作用効果」の記載に基づいて技術思想を特定したとしても、後述するように、当業者に実施可能か否かを「具体的な構成」に基づいて判断するので、被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断は、「具体的な構成」に基づいて技術思想を特定した場合と同じ結果になるとと思われる。

(3) 当業者が実施可能かを判断する具体的基準

機能的クレームについては、明細書及び図面の記載から当業者が実施できる構成に限り特許発明の技術的範囲に含まれると解することが裁判所の見解である。機能的クレームの解釈は、サポート要件についても行われており、サポート要件違反の類型3に、「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」がある。侵害判断の場合に置き換えてみると、「出願時の技術常識に照らしても、被疑侵害品まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張できるとはいえない場合」となり、両者の違いは判断対象（請求項か被疑侵害品か）にある（アンダーラインは筆者が記載）。被疑侵害品の具体的な構成が、出願時に明らかになっていればサポート要件適用の場面であり、出願時以降に明らかになった場合は侵害判断の場面であると切り分けることもできる（過誤登録されたサポート要件違反を除く）。したがって、サポート要件を判断する基準が侵害訴訟にも適用できることになる。審査基準におけるサポート要件違

反の類型3の事例が参考になる⁽¹³⁾。

裁判例で、サポート要件違反の判示がなされた案件の具体的な判断基準を侵害訴訟に応用してみると、①クレームが上位概念、発明の詳細な説明が下位概念で、他の下位概念（被疑侵害品）を当業者が発明の効果を奏するように実施できる記載がないことを公知文献により明らかにしている⁽¹⁴⁾。②クレームが包括的な記載、発明の詳細な説明が下位概念で、被疑侵害品はクレームの包括的な記載に含まれるが、当業者が発明の詳細な説明に記載されている下位概念とは異なる効果を奏する。当業者の技術常識を用いても被疑侵害品を実施することができる記載がないことを公知文献等で明らかにしている⁽¹⁵⁾。

当業者が実施可能かを判断する根拠として、①被疑侵害品の機能的クレームに相当する部分が当業者に公知か否か、②被疑侵害品を当業者が実施することの難易度、の2点を検討している裁判例（前掲大阪地裁平成23年（ワ）第10341号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件」）を参考にして、具体的基準を検討してみる。

（3. 1）被疑侵害品の機能的クレームに相当する部分が当業者に公知の場合

- ① 公知の技術をそのまま転用しているか、または設計事項の範囲の変更である場合は、当業者が実施可能に該当する。当業者に公知の技術をそのまま転用できるか、若干の調整で適用可能であれば、当業者にとって実施に困難性はないと考えられるからである。
- ② 公知技術ではあるが、新たな課題が生じ、この課題を解決するのに多くの試行錯誤が必要である場合は、当業者が実施可能であるとは言えない。

（3. 2）被疑侵害品の機能的クレームに相当する部分が当業者に公知でない場合

- ① 当業者が容易に考えられる程度でなければ実施可能であるとは言えない。
- ② 当業者に公知ではないが他の技術分野の技術者には公知の技術の取り扱い⁽¹⁶⁾はどのようにするのが問題となるが、周知の技術⁽¹⁷⁾であれば容易に実施可能であると考えてよいと思われる。技術分野が異なっても周知の技術であれば、当業者が容易に知り得るので、実施可能と考えられるからである。

- ③ 被疑侵害品への転用の難易度は、(3.1)と同様に、そのまま転用または設計事項の範囲の変更に限り実施可能とすべきである。

4. おわりに

裁判例における機能的クレームの解釈について分析し、機能的クレームの技術的範囲がどのように定められたのかを検討してきた。本稿では、機械系の裁判例を中心に分析しているため、機能的クレーム解釈の基準も機械系に限定したものになっていると思われる。技術分野の違いにより機能的クレームの解釈も異なるという見解もある⁽¹⁸⁾ので、今後の裁判例の集積が待たれる。本稿で示した機能的クレームの解釈の基準が少しでも参考になれば幸いである。

（注）

- (1) 高林龍「標準特許法（第6版）」有斐閣・2017年 149頁
- (2) 裁判例は、最高裁判所HPに掲載された平成20年12月24日から令和4年2月9日の間に判決言い渡しが行われた特許権・実用新案権の侵害訴訟判決の事案から、機能的クレームについての判断が示されたものをピックアップしている。
- (3) 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」Patent Vol.64.No.7 67頁。第一審判決では、「技術的範囲を定めるに当たっては、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の項および図面の記載に依らざるを得ない」と判示していたが、控訴審判決（東京高裁昭和53年12月20日判決・昭和51年（ネ）第783号）では、「明細書に記載されている実施態様に開示されている具体的な技術思想を知ることによって、その意味を画定すべきものであり、これを一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ない」と判示して、第一審判決よりも実施例に限定されない旨を強調している。
- (4) 前掲(3) 73頁
- (5) 裁判例でも採用されている考え方で、例えば、東京高裁昭和53年12月20日判決・昭和51年（ネ）第783号「ボールベアリング自動組立装置事件」がある、当該事件で裁判所は、「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。
- (6) 米国特許法112条6段は、コンビネーション・クレームの要素は、構造、材料又は行為あるいは作用の記載に代えて、特定の機能を達成する手段もしくは工程として記載することができる規定して、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値な範囲に限定して解釈されるとしている。
- (7) 三山俊二「機能的クレームのクレーム解釈と記載要件等について」Vol.71 No.11 2018（別冊特許第20号）67頁
- (8) 前掲(7) 67頁

- (9)前掲 (3) 75 頁
 (10)前掲 (7) 67 頁
 (11)大須賀滋「機能的クレーム(端面加工装置事件)」特許判例百選[第5版]有斐閣・2019年13頁
 (12)前田健「広すぎる特許規律の法的構成」Vol.71 No.11 2018(別冊パテント第20号)139頁 安倉孝弘「いわゆる機能的クレームの解釈」125頁にも「機能とは、当時の実定法上の概念である作用効果と同義に解して差し支えない」としている。
 (13)審査基準 第Ⅱ部 第2章 第2節 サポート要件 3頁～4頁
 (14)東京地裁平成30年2月21日判決・平成27年(ワ)第21684号「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法事件」
 (15)東京地裁令和4年1月19日判決・令和2年(ワ)第19932号「鎮痛剤事件」
 (16)大阪地裁平成24年11月8日判決・平成23年(ワ)第10341号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件」で、裁判所は、「原告が公知技術として提出するのは、クレセントおよびそのクレセントを備えた戸(甲22)、サイドガラスロック装置(甲23)、スライド式ウィンドの開閉装置(甲

- 24)、自動車のスライド窓ロック装置(甲25)、荷物掛けを有する扉の掛け金具(甲26)、ライター(甲28)、鼻輪(甲29)、折畳み式携帯電話機(甲30の1)、無線機(甲30の2)、脱落防止付きバッジ(甲31)であり、本件各特許発明とは、明らかに技術分野を異にするものである。」と判示して、技術分野が異なる公知技術は特許発明の当業者に公知の技術ではないという判断をしている。
 (17)周知技術とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。
 (i) その技術に関し、相当多数の刊行物又はウェブページ等が存在しているもの。
 (ii) 業界に知れ渡っているもの。
 (iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知れ渡っているもの。
 「大瀬戸豪志「特許発明の技術的範囲の画定のためのクレーム(特許請求の範囲)の解釈において、明細書に記載されていない公知技術の参酌はどこまで許されるか」Vol.71 No.11 2018(別冊パテント第20号)215頁
 (18)細田芳徳「化学分野における機能的クレームの権利解釈と記載要件」Vol.71 No.11 2018(別冊パテント第20号)91頁

(原稿受領 2022.9.6)

ヒット商品は こうして 生まれました!

令和元年
改訂版

**JPAA
Information**

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております。「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。

◆「令和4年度改訂版」を3月中に発行する予定です。