

# 日本及び米国における 機能表現クレームの実務上の取扱い

—クレーム解釈及び記載要件について—

会員 米国ニューヨーク州弁護士 小野 康英  
米国弁理士\*

## 目次

- I. はじめに
- II. 日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱い
  - 1. クレーム解釈
    - 1.1 日本
      - 1.1.1 権利取得段階
      - 1.1.2 権利活用段階
    - 1.2 米国
  - 2. 明細書及びクレームの記載要件
    - 2.1 日本
      - 2.1.1 実施可能要件
      - 2.1.2 クレームの明確性
    - 2.2 米国
      - 2.2.1 実施可能要件
        - (1) 単一機能表現クレーム
        - (2) 機能表現クレームを実施可能とするのに必要な明細書の記載
      - 2.2.2 クレームの明確性
- III. 実務上の留意点
  - 1. 機能表現クレームの権利範囲
  - 2. 機能表現クレームの作成
  - 3. 機能に本質のある発明についてのクレームの作成
  - 4. 多面的なクレームの作成
  - 5. 明細書の作成
- IV. おわりに

## I. はじめに

機能的に表現された構成要素を含むクレーム<sup>(1)</sup>（以下、本稿において「機能表現クレーム」という。）は、実務上、しばしば用いられる。その理由の一つとして、ある具体的な構造等の代わりに機能で構成要素を特定する方が、少なくとも直感的に及び文言上、より広い権利範囲を確保できると考えられていることがあると思われる。しかし現実には、機能表現クレームは、諸国の制定法、判例法、行政庁の運用指針などにより、上記直感とは異なる取り扱いがされていることがある。しかも、この取扱いは、国によってかなりの程度

異なっているのが実情である。このため、諸国における機能表現クレームの実務上の取扱いの理解は、特許実務家にとって重要である。特に、日本特許出願に基づいてパリ・ルート又はPCTルートでされる米国特許出願の数が近年増加している事実を踏まえると<sup>(2)</sup>、日本特許出願に基づいてパリ・ルート又はPCTルートで米国特許出願をする場合において、その中で機能表現クレームを利用しようとするときには、日本特許出願時において、米国における機能表現クレームの取扱いをあらかじめ念頭において出願書類を作成しておく必要があると考えられる。本稿は、このような事情に鑑み、日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱い、特に特許出願時においてその理解及び対応が求められるクレーム解釈並びに明細書及びクレーム<sup>(3)</sup>の記載要件についての基本的な考え方及び近時の裁判で問題となった論点を中心に紹介するとともに、併せて、実務上の留意点について考察するものである。なお、機能表現クレームには物クレーム及び方法クレームのいずれもが含まれ得るが、以下では、特に断らない限り、物の発明を念頭に置いて議論を進めることにする。

## II. 日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱い

### 1. クレーム解釈

#### 1.1 日本

日本におけるクレーム解釈は、権利取得段階においては新規性（日本国特許法（昭和34年法律第121号）29条1項）、進歩性（同条2項）、拡大された範囲の先願（同法29条の2）、先願（同法39条）などの特許要件充足性の判断の際に必要となり、権利活用段階においては、権利侵害成否の判断の一部としての特許

\* 37 C.F.R. § 11.9 (b) に基づく限定承認

発明の技術的範囲の画定の際に必要となる（同法70条）。両局面におけるクレーム解釈の手法にはそもそも相違点が存在するが<sup>(4)</sup>、機能表現クレームの解釈については、さらに大きな相違点があるように思われる。そこで以下、権利取得段階と権利活用段階とに分けて、日本における機能表現クレームの実務上の取扱いを紹介する。

### 1.1.1 権利取得段階

特許要件充足性の判断時におけるクレーム解釈は、特段の事情のない限り、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない、とするのが判例・通説である（最高裁第二小法廷平成3年3月8日判決・民集45巻3号123頁（裁判長：中島敏次郎））。ここで、クレームの構成要素が機能的に表現されることが本判決のいう「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合に相当するかどうかを一般論として判断した事案を筆者は寡聞にして知らない<sup>(5)</sup>。

このような事情もあり、権利取得段階における機能表現クレームの解釈については、特許・実用新案審査基準に示された以下の見解が、少なくとも特許庁において審査及び審判を受ける場合における実務上の指針となっていると考えられる。そこで、本稿では、日本の権利取得段階における機能表現クレームの解釈として、この特許・実用新案審査基準に示された見解を採用する。

「特許・実用新案審査基準

第Ⅱ部 特許要件 第2章 新規性・進歩性

・・・

### 1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

(1) 作用、機能、性質又は特性（以下、「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

- ①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る場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合（注）を除き、

原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解する。

（注）例えば、「～の組成を有する耐熱性合金」という請求項について、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であると解すべき場合には、下記(2)の用途により物を特定しようとする記載がある場合の取扱いにしたがう。

- ②ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する。」

この特許・実用新案審査基準における解釈は、クレームの構成要素が機能的に表現されることが前掲の最高裁第二小法廷平成3年3月8日判決にいう「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合には相当しない、と考えないと引き出すことのできない解釈である。この解釈は、直感的に及び文言上は理解できる解釈であるが、先行技術の範囲をより広く取る解釈であることに留意する必要がある。なお、そもそも、行政庁の作成した審査基準自体に法規範性が認められないことに疑問を挟む余地はないが<sup>(6)</sup>、その実務上の重要性が無視し難いものであることに異論を挟む特許実務家は少ないものと思われる。

### 1.1.2 権利活用段階

権利侵害成否の判断時におけるクレーム解釈は、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が（日本国特許法70条1項）、その場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとされる（同条2項）。同項において、願書に添付した明細書の記載及び図面をいかなる場合に考慮することができるのかは、同項の文理だけから必ずしも明らかではないが、平成6年の特許法等の一部改正により同項が設けられることとなった経緯を踏まえると<sup>(7)</sup>、同項は、権利侵害成否の判断時におけるクレーム解釈に際して、原則として、発明の詳細な説明の記載や図面を参酌することが許されることを明ら

かにする趣旨の規定と解される<sup>(8)</sup>。

機能表現クレームについて、同項の規定がどのように適用されるかを現行の特許法の下で一般論として判示する高裁判決、最高裁判決を筆者は寡聞にして知らない<sup>(9)</sup>。この論点について、東京地裁民事第46部平成16年12月28日判決(平成15年(ワ)第19733号等、裁判長：三村量一)は「特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的、機能的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば、すべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし、このような結果が生ずることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。(改行略)したがって、特許請求の範囲が、上記のような作用的、機能的な表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。」と判示する。本稿では、日本法における、権利活用段階における機能表現クレームの解釈として、この解釈を採用する<sup>(10)</sup>。

この解釈は、趣旨的には首肯し得るものであるが、権利取得段階におけるクレーム解釈とは明らかに異なっている。すなわち、日本において、機能表現クレームは、権利取得段階においては先行技術の範囲をより広く取るように解釈される一方、権利活用段階においては、明細書に開示された具体的な構成に限定する方向に解釈されている、ということが出来る。このような解釈は、出願人・権利者にとってきわめて不利なものであることは言うまでもない。しかしこれが日本における実情である<sup>(11)</sup>。

## 1.2 米国

米国におけるクレーム解釈は、権利取得段階においては新規性・不特許事由(米国特許法(35 U.S.C.)102条)、非自明性(同法103条)、ダブル・パテント(同法101条、判例法)などの特許要件充足性の判断の際に必要となり、権利活用段階においては、権利侵害成

否の判断の一部として必要となる。米国法においても、日本法と同様、権利取得段階及び権利活用段階におけるクレーム解釈の手法には相違点がみられるが<sup>(12)</sup>、機能表現クレームの解釈手法そのものに限って言えば、日本法とは異なり、権利取得段階と権利活用段階とで相違はみられない。その理由は以下のとおりである。

歴史をみると、米国では、組合せに係る機能表現クレームを「権利範囲の広さ、内容の曖昧さ及び突出した危険性(the broadness, ambiguity, and overhanging threat)」を理由に無効とした連邦最高裁の判断(*Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker*, 329 U.S. 1 (1946))を、議会在1952年の特許法制定時に立法的に修正したという経緯がある。これが現在の米国特許法112条6項である。同項は「組合せに係るクレームの構成要素は、その構造、材料又は行為を明記することなく、特定の機能を果たす手段又は工程の形で表現することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は行為、及びその均等物をその範囲とする。(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.)」と規定する。すなわち、同項は、一定の条件下で機能表現クレームを認めつつ、その権利範囲を明細書の開示の範囲及びその均等物に制限することで、連邦最高裁が指摘した無効原因を取り除いたもの、ということができる。

さらに、過去、米国特許法112条6項については、これが権利活用段階にのみ適用されるのか、それとも権利取得段階にも適用されるのか、という点で争いがあった。この点、米国特許商標庁は、前者の見解を採用し、同項は権利取得段階では適用されない(クレームの要素が機能的に表現されている場合には、同項の規定にかかわらず、その機能を奏する全ての構造等が、当該クレームの要素に含まれる)と解釈していた。しかし、この解釈は、*In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994) (en banc)によって明確に否定された。これにより、現在、米国においては、権利取得段階及び権利活用段階のいずれにおいても、同項の規定を適用するという実務が定着している。

以上の経緯により、日本法と米国法とでは、そもそ



も機能表現クレームについての規定の存否に相違があることに加えて、日本法では権利取得段階及び権利活用段階では機能表現クレームの解釈手法が異なるのに対して、米国ではそれらの間に基本的な違いがないという相違がみられる。

米国特許法 112 条 6 項に基づく機能表現クレームの解釈の実際については、以下で引用する他の論説において詳述されているので、ここではその解釈手法を簡潔に紹介するにとどめる。具体的には、機能表現クレームの解釈は以下の段階 (A)～(D) を経て行う。

- (A) クレームが構成要素の組合せに係るものかどうかの判断
- (B) 構成要素が米国特許法 112 条 6 項に規定する機能表現に該当するかどうかの判断
- (C) 当該機能の特定
- (D) 当該機能に対応する構造等の特定

上記 (A) の段階においてクレームが構成要素の組合せに係るものでないと判断された場合には、米国特許法 112 条 6 項の規定は適用されない。それにもかかわらず、クレームの構成要素が同項に規定する意味での機能表現に該当する場合、そのクレームは同条 1 項に規定する実施可能要件違反となる（この点については後述する）。

上記 (B) の段階において、クレームの構成要素に「手段 (means)」という名称が使われている場合、発明者はそのクレームの構成要素につき米国特許法 112 条 6 項の規定が適用されることを意図していたとの推定が働く (*Altiris, Inc. v. Symantec Corp.*, 318 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2003))。しかしこの推定は、クレームが全体として、機能表現に加えてその機能を果たすのに十分な構造を開示している場合には、覆すことができる (Id.)。

上記 (C) 及び (D) の段階における論点及びその具体例については国際第 1 委員会「ミーンズクレームの解釈と侵害認定 - 最近の CAFC 判決から -」知財管理 52 巻 10 号 1495 頁 (2002 年) を参照していただきたい。上記 (D) の段階において、クレームの構成要素の機能に対応する構造等が全く特定できない場合、そのクレームは同条 2 項に規定するクレームの明確性の要件違反となる（この点については後述する）。

以上の段階 (A)～(D) によるクレーム解釈後、権利取得段階においては先行技術との対比を経て特許の有効性が判断される。一方、権利活用段階においては

被疑侵害製品との対比を経て文言侵害の成否及び文言非侵害の場合には均等論侵害の成否が判断される。これらの判断手法は実務上きわめて重要であるが、本稿のテーマから外れるので、説明を省略する。これらの詳細については、国際第 1 委員会「ミーンズクレームの解釈と侵害認定 - 最近の CAFC 判決から -」知財管理 52 巻 10 号 1495 頁 (2002 年)、木梨貞男「ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈と侵害判断」知財管理 55 巻 9 号 1205 頁 (2005 年) 等を参照していただきたい。

## 2. 明細書及びクレームの記載要件

### 2.1 日本

日本における明細書及びクレームの記載要件違反は、権利取得段階においては出願拒絶の理由となり (日本国特許法 49 条 4 号)、権利活用段階においては特許無効 (特許権行使不可) の理由となる (同法 123 条 1 項 4 号)。明細書の記載要件として、同法 36 条 4 項 1 号において実施可能要件が規定されている。また、クレームの記載要件として、同条 6 項 1 号においてサポート要件、同項 2 号において明確性、同項 3 号において記載の簡潔性、及び同項 4 号において委任省令要件がそれぞれ規定されている (なお、同項 4 号違反は特許無効理由ではない)。

日本法においては、米国特許法 112 条 6 項のように、機能表現クレームについての直接の規定は設けられていない。しかし、平成 6 年の特許法等の一部改正により、特許請求の範囲には「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載すべき旨規定された経緯を踏まえると<sup>(13)</sup>、現行の特許法の下では、機能表現クレームそれ自体は問題なく認められていると考えられる。

以下では、近時、米国において機能表現クレームとの関係で問題となった論点と対比させるべく、実施可能要件及びクレームの明確性についての日本における解釈を紹介する。

#### 2.1.1 実施可能要件

日本国特許法 36 条 4 項は「…発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。…一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。…」と規定する。これが日本

法における実施可能要件についての根拠規定である。特許・実用新案審査基準は、機能表現クレームと実施可能要件との関係を、以下のように説明する。

「特許・実用新案審査基準

第 I 部 明細書及び特許請求の範囲 第 1 章 明細書  
及び特許請求の範囲の記載要件

・・・

### 3.2.1 実施可能要件の具体的運用

・・・

#### (2) 物の発明についての「発明の実施の形態」

・・・

##### ②「作ることができること」

・・・

機能・特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能・特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能・特性等の定義又はその機能・特性等を定量的に決定するための試験・測定方法を示す必要がある。

なお、物の有する機能・特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野（例：化学物質）において、機能・特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物（及びその具体的な物から技術常識を考慮すると製造できる物）以外の物について、当業者が、技術常識を考慮してもどのように作るか理解できない場合（例えば、そのような物を作るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき）は、実施可能要件違反となる。

・・・

### 3.2.2 実施可能要件違反の類型

#### 3.2.2.1 発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反

- (1) 発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明を特定するための事項に対応する技術的手段が発明の詳細な説明中に単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料、装置、工程などが不明りょうであり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合。

・・・

#### 3.2.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反

- (1) 請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の詳細な説明に当該上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当該上位概念に含まれる他の下位概念については、当該一部の下位概念についての実施の形態のみでは当業者が出願時の技術常識（実験や分析の方法等も含まれる点に留意）を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されているとはいえない具体的理由があるとき。

・・・

- (4) 請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識（実験や分析の方法等も含まれる点に留意）を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をすることができないとする十分な理由があるとき。…」

以上のとおり、日本法では、機能表現クレーム及びそれ以外のクレームのいずれについても、実施可能要件の充足性の判断の際、出願書類に加えて、出願時の技術常識を参酌することができると考えられている。機能表現クレームに関する限り、日本法におけるこの取扱いは、米国法と比較して、出願人にとって、きわめて有利と言える。

#### 2.1.2 クレームの明確性

日本国特許法 36 条 6 項は「…特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。…二 特許を受けようとする発明が明確であること。…」と規定する。これが日本法におけるクレームの明確性についての根拠規定である。特許・実用新案審査基準は、機能表現クレームとクレームの明確性との関係を、以下のように説明する。

「特許・実用新案審査基準

第 I 部 明細書及び特許請求の範囲 第 1 章 明細書  
及び特許請求の範囲の記載要件

・・・

#### 2.2.2 第 36 条第 6 項第 2 号

・・・

(留意事項)

①第36条第5項の「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」すべき旨の規定の趣旨からみて、出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するにあたっては、種々の表現形式を用いることができる。

例えば、「物の発明」の場合に、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・その他のさまざまな表現方式を用いることができる。同様に、「方法（経時的要素を含む一定の行為又は動作）の発明」の場合も、発明を特定するための事項として、方法（行為又は動作）の結合の表現形式を用いることができる他、その行為又は動作に使用する物、その他の表現形式を用いることができる。

②他方、第36条第6項第2号の規定により、請求項は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載すべきであるから、出願人による前記種々の表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある。

例えば、物の有する作用、機能、性質又は特性（以下、「機能・特性等」という。）からその物の構造を予測することが困難な技術分野では、請求項が機能・特性等による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合が多い（例：化学物質発明）ことに留意する必要がある。…

・・・

2.2.2.1 第36条第6項第2号違反の類型

出願が、第36条第6項第2号に違反する場合の例として、以下に類型を示す。

・・・

(6) 機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合（注1）

・・・

①発明を特定するための事項が、すべて具体的構造や具体的手段等である場合は、通常、発明の範囲は明確であり、請求項の記載から発明を明確に把握することができる。他方、請求項が機能・特性等…による物の特定を含む場合は、必ずしも発明の範囲が明確とはいえず、発明を明確に把握する

ことができない場合がある。

機能・特性等による物の特定を含む請求項において、当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断や特許発明の技術的範囲を理解する上で手がかりとなる、発明に属する具体的な事物を理解することができるから、発明の範囲は明確であり、発明を明確に把握することができる。

これに対して、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発明を適切に特定することができないときには、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ない。この場合、当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できるときには、発明の範囲は明確として取り扱う…。

(注1) 本項においては、機能・特性等による「物」の特定を含む請求項の取扱いについて説明しているが、方法、工程等、物以外のものを機能・特性等で特定している場合も同様である。

・・・

②したがって、請求項が機能・特性等による物の特定を含む場合において、発明の範囲が明確であるか否かは、以下のように判断する。

当業者が、出願時の技術常識（明細書又は図面の記載から出願時の技術常識であったと把握されるものも含む）を考慮して、請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合（例えば、当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合、当該機能・特性等を有する具体的な物を容易に想到できる場合、その技術分野において物を特定するのに慣用されている手段で特定されている場合等）は、発明の範囲は明確である。

他方、当該機能・特性等を有する具体的な物を



想定できない場合であっても、

- (i) 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発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ、
- (ii) 当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる場合は、発明の範囲が明確でないとはいえない。

技術水準との関係が理解できる場合としては、例えば、実験例の提示又は論理的説明によって当該機能・特性等を有する物と公知の物との関係（異同）が示されている場合等がある。

(i), (ii) のいずれかの条件を満たさない場合は、発明の範囲は不明確である。…」

以上のとおり、日本法では、実施可能要件の場合と同様、機能表現クレーム及びそれ以外のクレームのいずれについても、クレームの明確性の要件の充足性の判断の際、出願書類に加えて、出願時の技術常識を参酌することができると考えられている。機能表現クレームに関する限り、日本法におけるこの取扱いは、米国法と比較して、出願人にとって、きわめて有利と言える。

## 2.2 米国

米国における明細書の記載要件違反は、権利取得段階においては出願拒絶の理由となり、権利活用段階においては特許無効（特許権行使不可）の理由となる。明細書の記載要件として、米国特許法 112 条 1 項において記述要件（written description）、実施可能要件（enablement）及び最良実施形態要件（best mode）が規定され、同条 2 項においてクレームの明確性（definiteness）及びクレームの的確性（to claim what applicants regard as their invention）が規定されている（MPEP §§ 2161, 2171）。明細書の記述要件、実施可能要件、クレームの明確性は、それぞれ、日本法におけるクレームのサポート要件（日本国特許法 36 条 6 項 1 号）及び明細書等の補正の要件（同法 17 条の 2 第 3 項）、明細書の実施可能要件（同法 36 条 4 項 1 号）並びにクレームの明確性（同条 6 項 2 号）にほぼ対応する。一方、明細書の最良実施形態要件は日本法では明細書又はクレームの記載要件にはなっておらず、また、クレームの的確性は日本法では日本国特許法 36 条 5 項の規定にほぼ対応するが、同項違反は拒絶理由及び特許無効理由のいずれともされていない<sup>(14)</sup>。

### 2.2.1 実施可能要件

米国特許法 112 条 1 項は「明細書は、その発明の属する技術分野又はそれに近接する技術分野における熟練する者がその発明を生産しかつ使用できる程度に十分で、明瞭で、簡潔でかつ正確な用語を用いて、…その発明を生産しかつ使用する態様及び方法の記述…を含まなければならない。（The specification shall contain a written description ... 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 ...）」と規定する。これが米国法における実施可能要件についての根拠規定である。

以下では、機能表現クレームを実施可能要件とするのに必要な明細書の記載をめぐる論点について、判例法を中心に紹介する。

#### (1) 単一機能表現クレーム

クレームの構成要素が 1 つしかない、いわゆる単一機能表現クレームは、「明細書にはせいぜい発明者の知る手段が記載されているに過ぎないので」、実施可能要件違反というのが判例である（*In re Hyatt*, 708 F.2d 712 (Fed. Cir. 1983), MPEP § 2164.08 (a)）。

1952 年に制定された特許法において導入された米国特許法 112 条 6 項は、「組合せに係る」機能表現クレームの記載を立法的に認め、その解釈準則を規定するものであるから、クレームの構成要素が 1 つしかない単一機能表現クレームは、そもそも同項の規定の範囲外のものである。このため、単一機能表現クレームは、1952 年以前の連邦最高裁による判例に照らして、クレームの明確性の要件（同条 2 項）に違反すると考えることもできそうであるが、現在通用している判例は実施可能要件違反（同条 1 項）に当たるとしている。そのように解釈する理由を考えるに、クレームの明確性の要件を問わない場合において（この条件には個人的に疑問が残る）、機能的に表現されたクレームの唯一の構成要素をその文言どおりに解釈すると、理論的に無限数あるはずの「機能的に表現された構成要素を実現する具体的な手段」を全て明細書に記載をすることはできないはずであるから、単一機能表現クレームは、常に、実施可能要件違反になる、と判例は考えているのではないかと筆者は推察する。

平成 6 年の特許法等の一部改正により、特許請求の

範囲には「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載すべき旨規定された経緯を踏まえ<sup>(15)</sup>、かつ、特許・実用新案審査基準に示された見解を踏まえると、日本法においては、クレームが単一機能表現であることのみを理由として実施可能要件（日本国特許法 36 条 4 項 1 号）又はクレームの明確性要件（同条 6 項 2 号）違反を問われることはないと考えられる。この点において、単一機能表現クレームの取扱いは、日本及び米国の間では相違すると考えられる。

## (2) 機能表現クレームを実施可能とするのに必要な明細書の記載

クレームが機能的に表現された構成要素を含むかどうかを問わず、実施可能要件については、以下の判断基準が適用される。

「実施可能要件を満たすために発明の新規な特徴を説明する義務を負うのは明細書であって、いわゆる当業者の知識ではない（*Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S*, 108 F.3d 1361 (Fed. Cir. 1997)）。」

「『明細書は、当業者に周知の事項を開示することを要しない』との判例法は、あくまでその事項が補足的なものである場合に適用されるに過ぎず、基本的な実施可能要件に置き換わるものではない（*Id.* at 1366 (Fed. Cir. 1997)）。」

この論点に対応する日本法について考えるに、前掲の特許・実用新案審査基準第 I 部第 1 章 3.2.2.1 は、「発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明を特定するための事項に対応する技術的手段が発明の詳細な説明中に単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料、装置、工程などが不明りょうであり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合」には、発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反に該当するとしている。この見解は、「発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明を特定するための事項に対応する技術的手段が発明の詳細な説明中に単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料、装置、工程などが不明りょうである場合でも、それらが出願時の技術常識に基づいて当業者が理解できる」ときは、実施可能要件を満たし得ることを示している。一方、米国法においては、組合せに係るクレームの構成要素を機能的に表現することそれ

自体は制定法で許されているが、その構成要素に対応する明細書の構造等をも単に抽象的、機能的に記載することは許されていない。それだけでも、米国法の実施可能要件の基準が、日本法のそれと比較して高いことが分かる。米国法においては、さらに発明の新規な特徴（新規な構成要素、公知の組合せなど）を、当業者の技術常識に頼ることなく、明細書中に具体的に記載しておくことが求められている。

機能表現クレームについては、近時、機能表現に係る構成要素に対応する構造等が明細書に複数記載されている場合において、その 1 つの構造等の記載が十分でないとき、当該構成要素を含むクレームの実施可能要件をどのように判断すべきかが裁判で問題となっている（*Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 481 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2007), *Automotive Technologies Int'l v. BMW of N. America*, 501 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2007)）。ここでは、*Automotive Technologies Int'l (ATI)* 事件を通じてこの論点について考察する。結論から言うと、連邦巡回区高裁（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）は、機能表現に係る構成要素に対応する構造等が明細書に複数記載されている場合において、その 1 つの構造等の記載が十分でないときには、当該構成要素を含むクレームは、全体として実施可能要件を満たさないと判断した。もっとも、この事案では、権利者は、明細書に開示されていた 2 つの対応構造物（機械的なもの、電気的なもの）のうち、電気的な対応構造物に被疑侵害製品が含まれると主張していた（被疑侵害製品が機械的な対応構造物に含まれると解することはできないことを権利者自身が認めていた）ところ、その電気的な対応構造物の記載が不十分と連邦巡回区高裁に判断されたという経緯がある。この事実関係の下では、実施可能要件を充足しないことを理由にクレームを全体として無効とするのではなく、実施可能要件を満たさない電気的な対応構造物のみをクレームの範囲から除外して、機械的なもののみが対応構造物であると解して、権利者の請求を棄却することもできたように思われる<sup>(16)</sup>。この点、事実関係が異なれば（たとえば、上の事案で、被疑侵害製品が機械的な対応構造物に含まれる場合には）、法律構成のみならず判例法が変わることもあり得ると思われる。そのような余地が残ってはいるものの、特許実務家として、現行の判例法を押さえておく必要があることはいうまでもない。



この論点に対応する日本法について考えると、前掲の特許・実用新案審査基準第I部第1章3.2.2.2は、「請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の詳細な説明に当該上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当該上位概念に含まれる他の下位概念については、当該一部の下位概念についての実施の形態のみでは当業者が出願時の技術常識（実験や分析の方法等も含まれる点に留意）を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されているとはいえない具体的理由があるとき」には、請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反に該当するとしている。日本法においては、この論点についても、出願時の技術常識を参酌することで、明細書の記載不備が救済される可能性がある。より具体的に前掲のATI事件の事実関係について考えると、日本法においては、電気的な対応構造物の不十分な記載は出願時の技術常識の参酌により救済された可能性がある<sup>(17)</sup>。

## 2.2.2 クレームの明確性

米国特許法112条2項は「明細書は、…主題を特定しかつ明確に規定する…一又はそれより多数のクレームをもって完結させなければならない。(The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter ... .)」と規定する。これが米国法におけるクレームの明確性についての根拠規定である。

以下では、機能表現クレームを明確とするのに必要な明細書の記載をめぐる論点について、判例法を中心に紹介する。

機能表現クレームの明確性の要件については、以下の判断基準がまず基本となる。

「出願人は、機能表現クレームを用いた場合、その機能を実現するための具体的な構造等を明細書に開示する義務を負う (*Valmont Industries, Inc. v. Reinke Manufacturing Co.*, 983 F.2d 1039 (Fed. Cir. 1993)).」

「この義務に違反して、出願人が必要な開示を怠った場合、出願人は、事実上、米国特許法112条2項に規定する、発明を明確にクレームする義務に違反したことになる (*In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994) (en banc)).」

この判例法及びこれまでに紹介した判例法によれば、機能表現に係る構成要素に対応する構造等が明細

書に複数記載されている場合において、その1つの構造等の記載が十分でないときには、当該構成要素を含むクレームは実施可能要件（米国特許法112条1項）違反を問われるのに対して、機能表現に係る構成要素に対応する構造等の記載が全て不十分な場合には、当該構成要素を含むクレームは明確性要件（米国特許法112条2項）違反を問われることになる。そして、機能表現に係る構成要素に対応する構造等の記載が全て十分かどうかを判断する手法は、機能表現に係る構成要素に対応する一の構造等の記載が十分かどうかを判断する手法と基本的には同じはずである。この意味において、米国法では、機能表現クレームについて、実施可能要件の判断手法と明確性要件の判断手法とが、一部重なっているといえることができる（前掲の*Genentech* 事件判決参照）。

ここでは、当業者が、明細書の記載に加えて、発明時の技術常識を考慮しなければ、機能表現クレームに表現された発明の主題 (subject matter) を理解できない場合におけるクレームの明確性が問題となった *Biomedino* 事件を取り上げる (*Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corp.*, 490 F.3d 946 (Fed. Cir. 2007))。

*Biomedino* 事件では、USP 6,602,502（'502特許）の独立クレーム13及び40の一構成要素である「前記弁を自動的に操作する制御手段 (control means for automatically operating said valving)」の対応構造物が明細書及び図面に十分に開示されていたかが争点となった。当該制御手段に対応する明細書及び図面の記載が、502特許の図6にある「Control」と名づけられた箱及び明細書にある「本発明の再生処理は公知の差圧装置、弁調節装置及び制御装置により自動的に制御することができる。(the regeneration process of the invention “may be controlled automatically by known differential pressure, valving and control equipment.”)」との記載のみであることにつき当事者間に争いはなかった。

連邦巡回区高裁は、本事案の法律上の論点を「記録にある先行技術及び専門家の証言によれば既知の方法及び装置が存在することが明らかな状況において、明細書に『クレームされた機能は既知の方法及び装置により実現することができる』とだけ記載されている場合に、米国特許法112条6項の規定との関係で十分な対応構造物が開示されているといえるのか？」と特定

した。連邦巡回区高裁は、この論点について、「米国特許法 112 条 6 項の規定に適合する機能表現クレームを裏付ける構造は、明細書の中に現に記載されていなければならない。さらに言えば、当業者の理解を参酌することで、明細書の不十分な構造の開示を、十分な構造の開示とすることはできない」との判例法を引用した上で、「明細書に『既知の技術又は方法が使用できる』といった記載があるだけでは、構造が開示されているということにはならない」として、問題となった全てのクレームを、クレームの明確性の要件に違反するとして、無効と判断した。この機能表現クレームの明確性についての *Biomedino* 事件判決は、明細書において不足する情報を当業者の技術常識を参酌することで補おうとする権利者の試みを否定する点で、前掲の *ATI* 事件判決などと軌を一にする。

*Biomedino* 事件判決に関連して、同判決においても引用されている *Atmel* 事件判決にも言及しておきたい (*Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc.*, 198 F. 3d 1374 (Fed. Cir. 1999))。この事件ではクレームの一構成要素である「前記半導体回路上に配置され、低電圧電力供給部から高電圧を生成する高電圧生成手段 (high voltage generating means disposed on said semiconductor circuit for generating a high voltage from a lower voltage power supply)」の対応構造物が明細書及び図面に十分に開示されていたかどうか争点となった。当該高電圧生成手段に対応する明細書及び図面の記載が、明細書にある「本発明には高電圧生成回路 34 を含めてもよい。高電圧生成回路 34 を実現するために、既知の回路技術が用いられる。『On-Chip High Voltage Generation in NMOS Integrated Circuits Using an Improved Voltage Multiplier Technique, IEEE Journal of Solid State Circuits, Vol [...] SC-11, No. 3, June 1976.』を参照。(the present invention may include high-voltage generator circuit 34. Known Circuit [sic] techniques are used to implement high-voltage circuit 34. See On-Chip High Voltage Generation in NMOS Integrated Circuits Using an Improved Voltage Multiplier Technique, IEEE Journal of Solid State Circuits, Vol [...] SC-11, No. 3, June 1976.)」との記載及びいくつかの図面にブラックボックスとして描かれていた「高電圧生成回路 (high-voltage generator circuit)」のみであることにつき当事者間に争いはなかった。*Atmel* 事件判決は、*Biomedino* 事件と事実

関係が近似していたにもかかわらず、同事件判決とは逆の結論となった。すなわち、*Atmel* 事件における対象特許クレームは、米国特許法 112 条 2 項に照らして有効と判断された。連邦巡回区高裁はその理由として、明細書に記載されていた IEEE の学術雑誌の論文題名『On-Chip High Voltage Generation in NMOS Integrated Circuits Using an Improved Voltage Multiplier Technique』それ自体により、当業者は明細書に記載された機能に対応する構造を理解するのに十分であるとの *Atmel* 側の専門家の証言につき相手方が反論しなかったことを挙げた。この判断については、当該題名が現に構造を表していたからとみるべきか、民事訴訟上の自白が成立しただけとみるべきか、判決文からは明らかでないように思われる。*Atmel* 事件判決においては、米国特許法 112 条 2 項の争点については権利者にとっては有利な結果となったが、これは論文題名の偶然性に助けられた感が強く、権利者としては、この判例に過度に依存するのは危険というのが筆者の見解である。

### Ⅲ. 実務上の留意点

これまでみてきたように、日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱いは、特許出願時においてその理解及び対応が求められるクレーム解釈並びに明細書及びクレームの記載要件に限っても、かなりの相違がみられるというのが実情である。このため、日本特許出願に基づいてパリ・ルート又は PCT ルートで米国特許出願をする場合において、その中で機能表現クレームを利用しようとするときには、日本特許出願時において、米国における機能表現クレームの取扱いをあらかじめ念頭において出願書類を作成しておく必要がある（出願後の補正等による瑕疵の治癒はきわめて難しい）。以下ではこれまでみてきた日本及び米国における機能表現クレームの取扱いを踏まえて、実務上の留意点を考察する。

#### 1. 機能表現クレームの権利範囲

日本及び米国のいずれにおいても、機能表現クレームは、たとえ同じ表現を用いた場合でも、明細書（米国法においては、クレーム以外の部分）の記載により権利範囲に広狭の差が生じる。すなわち、機能表現クレームを利用することで権利範囲の拡大を意図するのであれば、明細書において当該機能に対応する構造等の記載を充実させておく必要がある。そうしなければ、



その文言から想定するよりもかなり狭い権利範囲しか確保することはできない。これを別の観点から言うと、機能表現クレームが有効なのは、その機能を達成する構造等が複数ある場合である。そのような場合には、それらの複数の構造等を当該機能表現と適切に関連づけて明細書に記載することにより、より広い権利範囲を確保することができる。日本において、機能表現クレームは、権利取得段階においては先行技術の範囲をより広く取るように解釈される一方、権利活用段階においては、明細書に開示された具体的な構成に限定する方向に解釈されている、というのが実情であるが、このような利点がある場合には、日本においても機能表現クレームの活用は好ましいと考えられる。

## 2. 機能表現クレームの作成

米国特許法 112 条 6 項の規定が適用されることを意図する場合には、米国特許審査基準 (MPEP) に示されている以下の (A) ~ (C) を考慮してクレームを作成することが望ましい (MPEP § 2181)。これは判例法を踏まえて作成されたものであり、米国特許法 112 条 6 項の規定が適用されるという推定 (rebuttable presumption) が働くクレームの作成につき示唆を与えるものである。これは日本特許出願におけるクレームの作成手法と矛盾するものではない。

- (A) クレームの限定に「means for」又は「step for」という語句を使用し、
- (B) 「means for」又は「step for」という語句を機能的な表現で修飾し、そして、
- (C) 「means for」又は「step for」という語句を特定の機能を達成するのに十分な構造、材料又は行為により修飾しない。

逆に、米国特許法 112 条 6 項の規定が適用されることを意図しない場合には、上記 (A) ~ (C) のいずれにも該当しないクレームを作成することが望ましい。特に上記 (C) の要件が満たされている場合には、たとえ上記 (A) 及び (B) の要件が満たされていないときでも、最終的にそのクレームは同項の規定に基づいて解釈される可能性が高いので注意が必要である。なお、上記 (C) の要件が満たされているにもかかわらず、同項の規定の適用を避ける試みとして、たとえば、構成要素の名称の後ろに続ける修飾句として「... adapted for doing ...」, 「... operable to do ...」, 「... configured to do ...」などの表現の使用を勧める特許実務家もいるが、これは好みの問題以上のものでは

ないと筆者は考えている。これらの修飾句を用いることで同項の規定の適用を避けることができるのであれば、これほど楽なことはないが、現実には、そのような判例法は存在しないし、「この修飾句さえ使えば米国特許法 112 条 6 項の規定は適用されない」というような魔法の修飾句が判例で認められる可能性は極めて少ないと筆者は考える。また、構成要素の名称として使用されるいくつかの名詞については、判例において「means」と同視できる、できないという議論がなされているが<sup>(18)</sup>、これも上記 (C) の要件を満たさないようにクレームを作成すること程に本質的な問題ではないと筆者は考える。

## 3. 機能に本質のある発明についてのクレーム作成

発明の中には、たとえば一部のソフトウェア関連発明のように、構造等よりむしろ機能に本質のあると思われるものがある。そのような発明においては、権利範囲の拡大はさておき、適切な発明の表現という観点から機能表現クレームを利用することが必要になる。その場合でも、発明の本質に相応の権利範囲を確保するためには、当該機能に対応する構造等ができる限り多く記載する必要があることに変わりはない<sup>(19)</sup>。

機能に本質のある発明を表現するために有効と思われるのが、方法クレームの活用である。方法クレームについても、米国特許法 112 条 6 項の規定が適用されることはある。具体的には、方法クレームについては、同項を「組合せに係るクレームの構成要素は、その…行為を明記することなく、特定の機能を果たす…工程の形で表現することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する…行為、及びその均等物をその範囲とする。(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 ... acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding ... acts described in the specification and equivalents thereof.)」と読んで適用することになる (O.I. Corp. v. Tekmar Co. Inc., 115 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1997))。この場合、方法クレームが機能表現クレームに該当するかどうかの判断は、構成要素が「機能」を規定するものか、「行為」を規定するものかを判断することにより行う。「機能」又は「行為」の判断基準について確固たる判例法はまだ確立していないように思われるが<sup>(20)</sup>、方法クレームの構成要素が「機能」ではなく「行為」と主張



する方が、物クレームの構成要素が「機能」ではなく「構造」であると主張するよりも、(もちろん事案により難易度は異なるものの、一般的には)容易のように筆者には感じられる。さらに、米国法においては、方法クレームに係る特許権の効力が日本法と比較して大きいこと<sup>(21)</sup>、及び、裁判上、方法クレーム使用の立証のための強力な証拠収集手続(「証言録取(deposition)」,「証拠開示手続(discovery)」)が認められていることから、一般論として、米国においては方法クレームの使用がより有効といえる。

#### 4. 多面的なクレームの作成

クレームの作成に際して、権利行使時を想定したカテゴリーの多面化及び上位・中位・下位概念ごとの階層化に注力する必要があることはいうまでもない。これに加えて、同一のカテゴリーにおいて同程度の概念をもつ発明について、機能表現クレームと通常のクレームとを同時に作成しておくことも時には有効と思われる。特に米国法においては、クレーム・ディフュレンシエーションの法理(doctrine of claim differentiation)(*Comark Communications, Inc. v. Harris Corp.*, 156 F.3d 1182 (Feb. Cir. 1998))が確立していることから、もちろん事案により異なるが、仮に機能表現クレームの範囲を狭く解釈された場合でも、これを捨石として、通常のクレームがそれよりも広く解釈される場合もあり得る。

#### 5. 明細書の作成

これまでにみてきたことから、日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱いを比較すると、特に明細書の記載要件については、米国法の方が厳しいということが分かる。このため、日本特許出願に基づいてパリ・ルート又はPCTルートで米国特許出願をする場合において、その中で機能表現クレームを利用しようとするときには、日本特許出願時において、米国における機能表現クレームの取扱いをあらかじめ念頭において明細書を作成しておく必要性が高いと考えられる。特に注意すべき点として筆者に浮かぶのは以下の諸点である。

- (A) 機能的に表現されたクレームの構成要素及びそれに対応する構造等を、明細書において明示的に関連付け(associate)して記載する。
- (B) 機能的に表現されたクレームの構成要素に対応する構造等は、明細書の記載のみで当業者がその構造等を理解できる程度に明確に記載する。

- (C) 機能的に表現されたクレームの構成要素に対応する構造等の種類をできる限り充実させる。

上記(A)は、明細書に記載された構造等が機能的に表現されたクレームの構成要素に確実に含まれるようにクレーム解釈されるために重要である(*Medtronic, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.*, 248 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2001)参照)。上記(B)は、本稿で紹介した記載要件についての米国の判例から得られる教訓である。そして上記(C)は、本稿で紹介したクレーム解釈についての日本及び米国の判例から得られる教訓である。

上記(B)の対策としては、明細書への文献の組込み(incorporation by reference)を検討する価値があると思われる。文献の組込みとは、米国法に特有の制度で、明細書において、(1)ある文献を明細書に組み込む意思を明示し、かつ、(2)その文献を明瞭に特定することにより、その文献の具体的な内容を明細書に記載することなくその文献を明細書の一部として組み込むことができるというものである(37 C.F.R. § 1.57 (b))。この文献の組込みは、クレームの補正の根拠等に使用されることが多いと思われるが、機能的に表現されたクレームの構成要素に対応する構造等を明細書において十分に開示する手段としても、有効と考えられる。特に機能表現クレームにおいては、明細書における開示がクレーム解釈に直接影響を与えるため、明細書に組み込むことのできる文献は、組み込むべき構造等をさらに別文献を引用して組み込んでいない米国特許公報又は米国特許公開公報に限定されると考えられる(37 C.F.R. § 1.57 (c))。この明細書への文献の組込みは、そのような制度が認められていない日本特許出願においては重視されていないが、その日本特許出願に基づいてパリ・ルート又はPCTルートで米国特許出願をする場合には利用する実益があると思われる。もっとも、米国法において、明細書への文献の組込みによる機能表現クレームの記載要件の充足について判例で議論されたことはないと思われるので、その適用については細心の注意を要するとともに、今後の判例法の展開を待つ必要がある。

#### IV. おわりに

以上、日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱い、特に特許出願時においてその理解及び対応が求められるクレーム解釈並びに明細書及び

クレームの記載要件についての基本的な考え方及び近時の裁判で問題となった論点を中心に紹介するとともに、併せて、実務上の留意点について考察してきた。本稿が特に特許出願書類の作成の実務において何らかのお役に立てば幸いである。

以上

## 注

- (1) 日本における「特許請求の範囲」とは、区分された各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載したものと定義されている(日本国特許法 36条 5項)。一方、米国における「クレーム」とは、明細書において、一又はそれより多数に区分された、出願人が自己の発明と考える主題を特定した部分、と定義されている(米国特許法 112条 2項)。両者には定義上若干の相違はみられるものの本質的には同視し得るものと考えられるため、本稿においては、両者を共に「クレーム」と称している。
  - (2) 米国特許商標庁の統計によると、日本からされる米国特許出願の数は、2003年は61,177件、2004年は63,543件、2005年は73,250件、2006年は76,940件と、年々増加している。参照 URL : <http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2007/2007annualreport.pdf>
  - (3) 上述のとおり、米国法においては、日本法とは異なり、クレームは明細書の一部を構成する(米国特許法 112条 2項)。
  - (4) たとえば、権利取得段階において出願経過を参酌してクレームを解釈することはないが、権利活用段階においては、出願経過を参酌してクレームを解釈することは常套手段である(たとえば、東京地裁民事第 29 部平成 13 年 3 月 30 日判決・判例時報 1753 号 128 頁(裁判長：飯村敏明)参照)。
  - (5) 最高裁第三小法廷平成 3 年 3 月 19 日判決・民集 45 卷 3 号 209 頁(裁判長：坂上壽夫)は「原審は、本件明細書の接着剤(接着層)に関する発明の詳細な説明の項の記載や図面などを参酌して、固定部材には接着剤(接着層)が含まれるものと認定判断したものであり、原審の右認定判断は、特許請求の範囲の記載文言の技術的意義が一義的に明確とはいえない場合の発明の要旨の認定の手法によったものとして首肯し得るものであるが、訂正を認容する審決の確定により、特許請求の範囲の記載文言自体が訂正されたものではないけれども、接着剤(接着層)に関する記載がすべて明細書及び図面から削除さ
- れたことによって、出願時に遡って、本件明細書の特許請求の範囲の固定部材に接着剤(接着層)が含まれると解釈して本件発明の要旨を認定する余地はなくなったものと解するのが相当である。」と判断している。本判決は、一見機能表現ともとれる「固定部材」なる用語を「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合に相当すると判断しているようにもみえるが、この「固定部材」なる用語の判断部分は、個別具体的な事案における判断に過ぎず、さらに、本判決における傍論(obiter dictum)に過ぎないため、先例的な意義は少ないと個人的には考える(必要であれば、最高裁第三小法廷平成 11 年 3 月 9 日判決・民集 53 卷 3 号 303 頁を参照)。
- (6) 知財高裁第 1 部平成 18 年 9 月 12 日判決(平成 18 年(行ケ)第 10030 号、裁判長：篠原勝美)は「特許・実用新案審査基準は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、飽くまでも特許庁内において特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成されたものであるから、尊重されるべきではあるが、法規範性を有するものでないことは明らかである。」と判示する。裁判所が審査基準に示された法解釈を否定した判例として、たとえば最高裁第二小法廷昭和 56 年 3 月 13 日判決・判例時報 1001 号 41 頁(裁判長：塚本重頼)がある。
  - (7) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成 6 年改正 工業所有権法の解説」発明協会(1995 年)の「第 4 章 クレーム解釈にあたっての発明の詳細な説明の参酌」を参照。
  - (8) 知財高裁第 1 部平成 18 年 9 月 28 日判決(平成 18 年(ネ)第 10007 号、裁判長：篠原勝美)も同旨。
  - (9) 平成 6 年の特許法等の一部改正前ということであれば、たとえば東京高裁第 13 民事部昭和 53 年 12 月 20 日判決・判例タイムズ 381 号 165 頁(裁判長：荒木秀一)が「機能的、抽象的に表現されている構成要件は、その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から直ちには明瞭でない場合でも、明細書及び図面にその具体的な構成として、その作用とともに開示されているはずのものであり(もし、それが開示されていないとすれば、単に発明の課題を提示したにすぎないことになる。)、その構成、作用により示されている具体的な技術的思想に



基いて、これを、明確な内容の構成のものとして解すべきものである」と判示する。

(10) ちなみに、この判決より前に言い渡された東京地裁民事第46部平成10年12月22日判決・判例時報1674号152頁(裁判長:三村量一)はさらに踏み込んで、「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。」と述べている。この考え方は、米国特許法112条6項に規定されるクレーム解釈手法により近い。

(11) 平成6年の特許法等の一部改正により、特許請求の範囲には「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載すべき旨、記載要件が改正されたことに対応して、従来の機能表現クレームの解釈についての下級審判決(たとえば、前掲の東京高裁第13民事部昭和53年12月20日判決)にとらわれることなく、当該機能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べきと解する特許実務家も多いように見受けられる。しかし、筆者は、本稿で引用した東京地裁民事第46部平成16年12月28日判決の趣旨は、同改正の前後を問わず、妥当するものと考えている(なお、同判決における対象特許権(特許第3,359,624号)に係る特許出願は、同改正施行後の平成13年6月6日にされたものである)。解釈論としては、むしろ、権利取得段階において、クレームの構成要素が機能的に表現されていることは前掲の最高裁第二小法廷平成3年3月8日判決にいう「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」という「特段の事情」がある場合に相当すると解して、その意義を常に明細書の記載を参酌して定めるべき、と解するか、又は、立法論として、機能表現クレームやいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームなどの解釈について特別規定を設けることで、権利取得段階及び権利活用段階におけるクレーム解釈の整合性を図る方がよいのではないかと筆者は考える。

(12) 権利取得段階において、米国特許商標庁は特許出願に係るクレームの範囲を、クレームの文言そのものに基づくだけでなく、明細書の記載と矛盾しない範囲で行う最広義の合理的解釈に基づいて、特定する(*In re*

*American Academy of Science Tech Center*, 367 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2004))。一方、権利活用段階において、連邦巡回区高裁は、特許クレームを解釈するに際して明細書の記載を十分に参酌することができ、また、たとえば出願経過を参酌することもできる(*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc))。

(13) 平成6年の特許法等の一部改正前においては、特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項」を記載することとされていた。そして、運用上、基本的に、「物」の発明における「構成に欠くことができない事項」は「物」で表現すべきものとされており、また、作用や方法は物の発明の構成に欠くことができない事項ではないと考えられていたため、特に「①請求項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又は作用的に記載されている場合(いわゆる単一機能表現クレームの場合)」、「②物の発明において、技術的手段が方法的に記載されている場合」には、作用的、方法的記載は認められていなかった。しかし、情報関連技術(電子、通信、情報技術)等の発展に伴い、いわゆる技術のソフト化が進んだ結果、こうした分野における装置の発明については、構成に欠くことが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などによって装置を定義する方が適切に発明を表現できる場合が多くなってきたこと、及び、国際的ハーモナイゼーションの必要性の観点から、同改正により、特許請求の範囲には「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載すべき旨、記載要件が改正された。同改正のさらに詳しい経緯については、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正 工業所有権法の解説」発明協会(1995年)の「第3章 明細書の記載要件」を参照。

(14) その理由については特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正 工業所有権法の解説」発明協会(1995年)の「第3章 明細書の記載要件」を参照。

(15) 前掲の注(13)を参照

(16) 実際、判例によると、明細書に実施例が複数記載されている場合において、ある実施例の記載が明細書中又は出願経過中に現れる一義的な文言と矛盾するときには、その矛盾する実施例を除外してクレーム解釈をすることが許される(*Telemac Cellular Corp. v. Topp Telecom, Inc.*, 247 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2001))。よって、



- 連邦巡回区高裁は、この判例に沿った法律構成を採用する余地もあったと思われる。
- (17) 権利者の ATI は、仮に明細書の記載が不十分だとしても、不足している情報は、当業者の技術常識を参酌することで十分に補うことができると主張したが、連邦巡回区高裁は、前掲の *Genentech* 事件の判例法を引用して、この主張を否定した。このことは、*Genentech* 事件の判例法が仮に日本法における特許・実用新案審査基準の見解に置き換えられた場合には、権利者の主張が認められる余地のあることを示唆していると考えられる。
- (18) たとえば、「機構 (mechanism)」、「手段 (means)」、「要素 (element)」及び「装置 (device)」なる用語は、典型的には、十分に明確な構造を暗示するものとは言えないとする判例がある (*In Personalized Media Commc'ns, LLC v. Int'l Trade Com'n*, 161 F.3d 696 (Fed. Cir. 1998))。一方、「機構 (mechanism)」という用語を使用している、「戻り止め機構 (detent mechanism)」はそれ自体が米国特許法 112 条 6 項の適用を避けることができる程度に十分な構造を開示しているとする判例がある (*Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.*, 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996))。また、「インターフェース回路 (interface circuit)」、「プログラム回路 (programming circuit)」及び「ロジック回路 (logic circuit)」はそれ自体が同項の適用を避けることができる程度に十分な構造を開示しているとする判例もある (*Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc.*, 325 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2003))。
- (19) 連邦巡回区高裁は、ソフトウェア関連発明における構造等の開示について、明細書中のアルゴリズムが、当業者がクレームの範囲を理解できる程度に十分に特徴付けられた構造を開示してさえいれば、クレームの明確性の要件を満たすと判示する (*AllVoice Computing, PLC v. Nuance Communications, Inc.*, 504 F.3d 1236 (Fed. Cir. 2007))。
- (20) *Seal-Flex Inc. v. Athletic Track and Court Construction*, 172 F.3d 836 (Fed. Cir. 1999) において示された Rader 判事の補足意見 (concurring opinion) がこの論点について比較的分かりやすい判断基準を表明している (一般に、方法クレームの構成要素の「機能」はその構成要素が当該クレームの他の構成要素と及び当該クレーム全体との関係で究極的に「何を」達成するかに対応する。一方、「行為」はその機能が「どのように」実現されるかに対応する。)。この補足意見は、特許実務家に一応の指針を与える有益なものと思われるが、同時に、それ自体に判例としての意義はなく、かつ、その後この補足意見に示された見解をそのまま引用する判例法はみられないことを理解しておく必要がある。
- (21) 日本国特許法 2 条 3 項は方法発明の実施行為を「その方法の使用をする行為」と定義し、同法 68 条はこの定義に基づいて、方法発明の特許権の効力を「その発明に係る方法を業として使用する行為」に限定している。一方、米国特許法には、発明のカテゴリーごとに実施行為を規定する旨の規定がそもそも設けられておらず、どのカテゴリーに属する発明であっても、特許権の効力は「その発明を合衆国において製造し、使用し、販売の申出若しくは販売をし、又は当該発明を合衆国に輸入する行為 (物を生産する方法については、さらにその方法により生産されたものの使用等の行為)」に及ぶとされている (米国特許法 154 条 (a) (1))。また、米国特許権の効力には「業として」の要件がないため、個人による方法特許発明の使用を助長する行為等についても、権利侵害の主張をすることができる (同法 271 条参照)。

(原稿受領 2008.1.21)