

# 方法クレームの意義とその有効な ドラフティング手法についての一考察 (2)



会員 中村 彰吾

## 目次

### 1. 問題提起

### 2. 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣

#### 2.1 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣

- (1) 侵害行為の発見 + 特定 + 権利行使
- (2) 間接侵害の立証等
- (3) 侵害者の利益額の立証
- (4) 無効論において差が無いこと
- (5) ネットワーク・システムに係る発明の「使用」の立証
- (6) 方法クレームに係る特許は消尽しない？
  - 1) Bandag 事件 (米国 CAFC 判決)
  - 2) Quanta 事件 (米国連邦最高裁判決)
  - 3) 日本における方法クレームに係る特許の消尽
  - 4) 小括

—以上, 7月号掲載—

### 3. 「非類似型」クレームとはどのようなものか？

- 3.1 日本の裁判例の概観
- 3.2 表の見方
- 3.3 実際に訴求に用いたクレームのカテゴリーと両クレームの内容の類似度との関係
- 3.4 類似性とは？
  - (1) 事例7の発明の概要
  - (2) 事例7の発明についての無効論
  - (3) 小括
- 3.5 特許法第39条第2項における「同一」との関係
- 3.6 依然として残る疑問点

### 4. 電気分野での方法クレームの差別化態様

- 4.1 装置クレームの従属項の方法化
- 4.2 装置クレーム中のハードウェア要素を除外し, (なるべく) ステップのみを記載
  - (1) 特許第2570238号
  - (2) 特許第3306159号

—以下, 次号掲載—

- 4.3 装置クレームはシステム中の動作主体を列挙, 方法クレームは当該動作主体間のデータ伝送 / 当該動作主体におけるデータ変換をクレーム
- 4.4 信号製造方法
- 4.5 請求項〇〇に記載のシステムの使用法
  - (1) 特許第3795754号
  - (2) 特公平7-19234号

### 4.6 以上のいくつかの混合型

### 4.7 以上のいずれの態様によっても差別化が困難と思われる場合

### 5. 結論

#### 5.1 一般論

- (1) 消尽
- (2) 侵害論及び無効論
- (3) 小括

#### 5.2 機械系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針

#### 5.3 電気系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針

### 3. 「非類似型」クレームとはどのようなものか？

#### 3.1 日本の裁判例の概観

方法クレームを特許請求の範囲内に含む特許を用いて (必ずしも方法クレームを用いて訴求されているとは限らないが) 提起された特許権侵害訴訟の判決の一覧<sup>(14)</sup> (網羅的ではない) を表5に示す。

#### 3.2 表の見方

表5は, No.1から9まで, 判決日が古いものから新しいものの順に列挙されている。

横軸は, 対象特許の発明の名称, 裁判所名及び判決日並びに判決番号, 対象特許番号及び装置/方法の区別, 装置/方法クレームの類似度, 装置/方法クレームに係る特許のいずれで訴求か, 侵害対象 (被疑侵害物/方法), 無効とされたか否か, 技術的範囲に入るとされたか, 先使用権認容か否か, 侵害の成否, 差止請求権が認容されたか否か, 損害賠償が認められたか否か (及び利益額の算定方法), に区分けされている。

「物と方法クレームの類似度」の欄は, 係争の対象となった特許に含まれる (必ずしも訴求されないものがある) 装置クレームと方法クレームが「類似型」か「非類似型」かを示す。

「侵害対象」の欄は, 被疑侵害の対象とされたものが,

表5 方法クレームを特許請求の範囲内に含む特許を用いて提起された特許権侵害訴訟の判決の一覧

No.	発明の名称	判決	対象特許	装置と方法クレームの類似性	訴求	侵害対象	無効	技術的範囲に入るか?	先使用	侵害の成否	差止	損害賠償	
												被告の利益額	実施料相当額
1	物体搬送装置	東京地方裁判所 昭和60年04月26日 (昭和58(ワ)1689)	特許第684324号 方法	○	○	方法+物(のみ)の双方		○			○		
			装置		○	物		○			○		
2	混水精米法	東京地方裁判所 平成8年07月29 (平成1(ワ)3743)	特許第1036755号 方法のみ	NA	○	物(間接侵害[のみ])		○		○	○	×	○
3	軸棒及び薄板の円弧状曲げ加工方法	東京地方裁判所 平成12年01月28日 (平成6(ワ)14241)	特許第1295802号 方法のみ	NA	○	方法		○	先使用あり	×	×	×	×
4	衣類又は寝具の真空パック方法及び真空パック用収納袋	東京地方裁判所 平成12年03月17日 (平成9(ワ)12557)	特許第2120813号 方法	×	○	方法		○		○	○	○	
			装置		×	NA							
5	育苗ポットの分離治具及び分離方法	大阪地方裁判所 平成13年4月12日 (平成12(ワ)6352)	特許第3000552号 方法	○	×	NA							
			装置		○	物		○				○	
6A	実装基板検査位置生成装置および方法	大阪地方裁判所 平成14年04月25日 (平成11(ワ)5104)	特許第2077044号 方法	◎	×	NA							
			装置		○	物		○				○	○
6B	実装基板検査位置生成装置および方法		特許第2570239号 方法	◎	×	NA							
			装置		○	物		×		×	×	×	×
7	点検口の蓋の取付方法とその方法に使用される取付具	大阪地方裁判所 平成16年04月27日 (平成15(ワ)860)	特許第2961502号 方法	×	○	方法		○			×	×	○
			装置		○	物	無効			×	×	×	×
8	パイプ曲げ加工方法、及び、その方法の実施に用いるパイプベンダー	大阪地方裁判所 平成16年10月25日 (平成14(ワ)13022)	特許第3171696号 方法	○	○	物(物の構成と方法が対比)				○	○	○	
			装置		○	物				○	○	○	
9	トンネル断面のマーキング方法	東京地方裁判所 平成17年03月10日 (平成15(ワ)5813)	特許第2138035号 方法のみ	NA	○	物(間接侵害[課題解決に不可欠なもの])				○	○(原告1)	○(原告2)	

物か、方法かを区分けしている。更に、対象が物の場合、間接侵害が主張されているかも付記している。

「損害賠償」の欄には、被告の利益額が認定されたか、又は、実施料相当額が認定されたかの区分けがされている。

本図からわかるように、装置クレームと方法クレームの類似性が非常に高い場合（例えば事例 6A, 6B）では、そもそも、方法クレームによって訴求がなされず、装置クレームのみで訴求されている。

筆者のつたない経験からは、侵害訴訟においては、権利者は、使用できる手段は全て使うのが普通である。従って、装置クレームと類似性が強い方法クレームは、侵害訴訟で使用する価値が低い可能性が高い。

### 3.3 実際に訴求に用いたクレームのカテゴリーと両クレームの内容の類似度との関係

次に、表 6 に、表 5 において、装置クレームと方法クレームの双方を有する特許を用いて訴求した場合の中で、実際に訴求に用いたクレームのカテゴリーと、両クレームの内容の類似度、との関係を示す。

なお、ここでいう「類似度」が高い場合とは、上記表 5 のように、装置クレームと方法クレームの内容が非常に類似している場合を指し、「類似度」が低い場合とは、例えば後述の事例 7 のように、両者の発明思想自体が異なる場合を意味する。

表6 表5において、装置クレームと方法クレームの双方を有する特許を用いて訴求した場合の中で、実際に訴求に用いたクレームのカテゴリーと、両クレームの内容の類似度

	装置／方法クレームが類似	装置／方法クレームが非類似
方法クレームのみで訴求		4
方法・装置クレームの双方で訴求	1, 8	7
装置クレームのみで訴求	6A, 6B, 5	

表6から理解できるように、全体的傾向として、装置／方法クレームが類似する場合には、装置クレームのみで訴求する傾向がある一方、装置／方法クレームが非類似の場合には、方法クレームで訴求する傾向が見られる。

このことから、消尽以外の観点でも、特に、その侵害成立性、無効回避性に関して、装置／方法クレームが類似する場合には、方法クレームの存在意義が少ない可能性が裏付けられる。

一方、装置クレームと方法クレームの類似性が非常に低い場合(事例7)では、無効論において、装置クレームと方法クレームで判断が分かれ、方法クレームのみが有効とされ、最終的に侵害も認められている。

他にも、装置特許と方法特許で、侵害／非侵害の判断が異なった事例が存在するが、両者の発明思想が相違するのではなく、装置クレームに方法クレームには無い機械的構成が付加されていたためであったので、本稿における検討には用いなかった<sup>(15)</sup>。

従って、一般的傾向として、少なくとも無効論では、装置クレームと類似性の低い方法クレームを作ることには意義がある、と考えられる。

### 3.4 類似性とは？

それでは、装置クレームと類似性が低い方法クレームとはどのようなものか？

筆者は、発明思想がそもそも異なる場合が、それに該当すると考える。

唯一、装置と方法クレームの双方で訴求され、(無効論について)裁判所の判断が異なった、例7を例にとって考察する。

#### (1) 事例7の発明の概要

事例7の特許第2961502号の公開公報(特開平

8-135166号公報)の要約を参照すると、本件特許に係る発明は、図4のような洗面台のキャビネット(1)の背面板(6)の点検口(6a)を、蓋(7)で塞いだり、あるいは、蓋(7)を取り外す際に、塞ぐ及び取り外す作業を容易に行うことを目的としている。

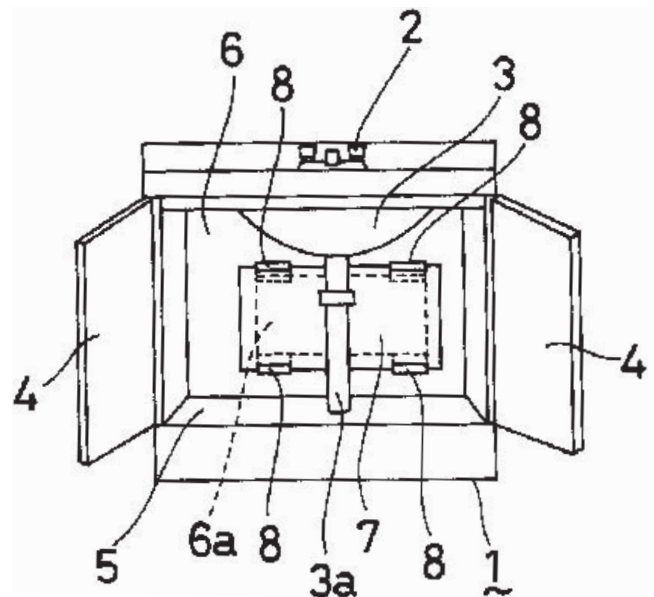


図4 特許第2961502号の図1

<方法クレーム(請求項1)>

そして、特許クレームの請求項1に係る方法クレームに、図面中の符号を追加して説明すると、凡そ、次のような発明が特許請求されている。

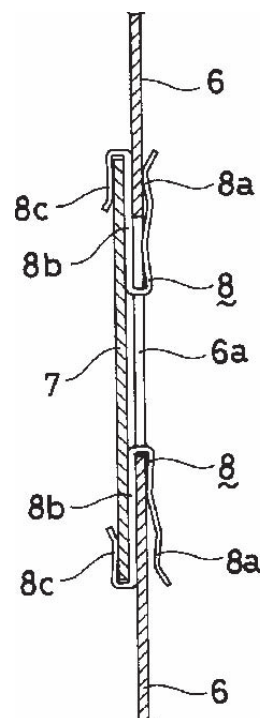


図5 特許第2961502号の図2

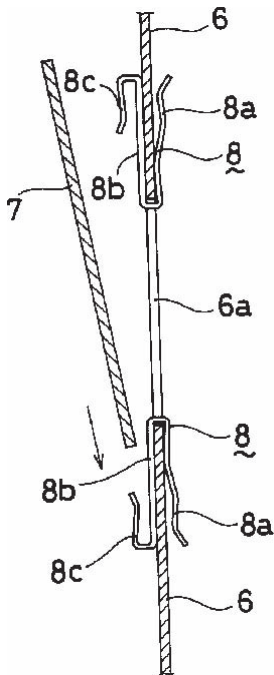


図6 特許第 2961502 号の図3

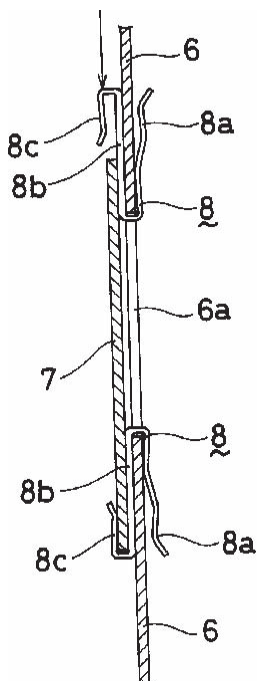


図7 特許第 2961502 号の図4

板体 (6) に形成された点検口 (6a) を閉じる蓋 (7) を、基板 (8b) の表面側と裏面側にそれぞれ弾性を有する挟持片 (8a) と該挟持片 (8a) より短い掛支片 (8c) が突設された断面ほぼ S 字形の取付具 (8) を用いて取り付ける方法であり、基板 (8b) と挟持片 (8c) との間で点検口 (6a) の周端縁 (図 5 ~ 7 の背面板 6 の先端) を挟持するように、この取付具 (8) を点検口 (6a) の上下に取り付け、蓋 (7) の下端縁を下方の取付具 (8) の基板 (8b) と掛支片 (8a) との間に

差し込み、蓋 (7) を点検口 (6a) 側に押し付けた状態で上方の取付具 (8) を下方に押し下げることにより、蓋 (7) の上端縁を上方の取付具 (8) の基板 (8b) と掛支片 (8c) との間に差し込み、蓋 (7) を点検口 (6a) の前面に保持するようにしたことを特徴とする点検口の蓋の取付方法。

図 6 を参照して、簡略的に説明すれば、蓋 (7) の下端を、下方の取付具 (8) に差し込み、次に、下方が差し込まれた状態で、蓋 (7) の上端を、上方の取付具 (8) に差し込み、その後、図 7 に示すように、上方の取付具 (8) を、下方にずらして、蓋 (7) を、しっかりと固定する。事例 7 の方法クレームは、このような一連の取付方法を特許請求している。

(なお、蓋 (7) を外す際には、上方の取付具 (8) を上方にずらし、蓋 (8) の上端を外方に外し、次に、蓋 (7) の下方を、引き抜くことができる。)

#### <装置クレーム (請求項 2) >

特許クレームの請求項 2 に係る装置クレームに、図面中の符号を追加して説明すると、凡そ、次のような発明が特許請求されている (下線は筆者が加入)。

基板 (8b) の表面側と裏面側にそれぞれ弾性を有する挟持片 (8a) と掛支片 (8c) が突設された断面ほぼ S 字形のもので、挟持片 (8a) は基板 (8b) とほぼ同寸であり、掛支片 (8c) は該挟持片 (8a) より短く形成され、点検口 (6a) の周端縁を挟持片 (8a) と基板 (8b) との間に差し込み挟持した状態で、蓋 (7) の端縁を掛支片 (8c) と基板 (8b) との間に差し込み掛支することができるようになされたものであることを特徴とする点検口 (6a) の蓋 (7) の取付方法に使用される取付具。

下線部分の記載は、判決において、物の「用途」に過ぎず、物の構成を限定するものではない、と判断されている。

従って、上記装置クレームは、例えば図 6 の取付具 (8) の構成 (挟持片 (8a)、基板 (8b)、及び掛支片 (8c) を有する) を特定していることになる。

#### (2) 事例 7 の発明についての無効論

判決においては、装置クレームに係る当該取付具 (8) は、従来技術に係るクリップと同一であるとして、新規性を欠くと認定されている。

(「請求項 1 記載の点検口の蓋の取付方法に使用される取付具」という限定を更に付す訂正請求が為されたが、判決では、この限定も物の構成を限定するもので

はない、と判断されている。)

一方、方法クレームに係る発明については、従来方法の「取付けの順序」、「取り付けるために利用する寸法差」、「取付具の形状の異同」、「各 부품の位置関係」等が異なるとして、特許有効であると認定されている。

### (3) 小括

事例7から、方法クレームを、装置クレームと非類似にドラフトする手掛かりが得られる。

それは、物自体の構成は周知であっても、その「物」を空間的（あるいは平面的）に移動させて、所定の機能を実現させるような「方法」をドラフトすることである。

なお、本判決においては、「単純方法」と「生産方法」の違い<sup>(16)</sup>、及び、無効論における装置クレーム中の用途的記載の意義<sup>(17)</sup>について判示されており、非常に興味深いのが、それらについての解説は、脚注に記載した。

### 3.5 特許法第39条第2項における「同一」との関係

若干脇道に逸れるが、同日出願の別出願に係る2件の特許（一方が装置クレーム、他方が方法クレームを記載）について、特許法第39条第2項違反を理由とする無効審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟において、装置クレームに係る発明と方法クレームに係る発明の「同一」について判断された事例を紹介する。

同日出願の別出願に装置クレームと方法クレームをそれぞれ記載した場合に、それぞれ装置特許（建築部材用継手装置）と方法特許（骨組構築方法）が特許法第39条第2項の「同一の発明」と判断されるかが判断されている裁判例<sup>(18)</sup>を参照する。

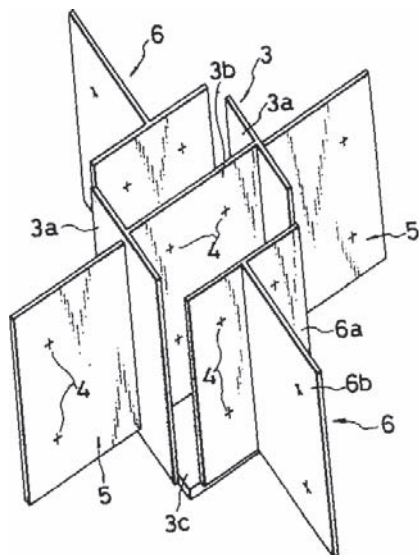


図8 特許第1928996号の第3図

この図8が、請求項中の「建築部材用継手装置」の実施例である。

この「建築部材用継手装置」自体をクレームしたのが、装置クレーム（表7の左欄）である。

そして、当該「建築部材用継手装置」を用いて、柱等の建築部材を連結する方法をクレームしたのが、方法クレーム（表7の右欄）である。

判決は次のように判示する。

「本件発明（訂正後のもの。以下、取消事由2に対する判断「本件発明」というときは訂正後のものを指す。）と同日出願発明の関係についてみるに、本件発明が同日出願発明の「建築部材用継手装置」を使用する方法の発明であることについては、当事者双方とも当然の前提とするところである。このとおり、本件発明は、物の発明たる同日出願発明を使用する方法発明であるから、本件発明の実施をすれば、自動的に同日出願発明も実施されるものである。このような場合、同日出願発明の装置の使用方法が、本件発明の方法に限られるのであれば、両発明はそのカテゴリーの相違にかかわらず同一発明というべきであるが、同日出願発明の装置の使用方法が本件発明の方法に限られないのであれば、両発明を同一ということはできない。」

本裁判例では、装置発明に係る「鉛直建築部材」には、「木材」のみならず「鉄骨材」も含むのに対し、当該装置の使用方法に係る方法発明が、「木材」である「鉛直建築部材」を使用する方法のみに係ると認定された。このため、装置の使用方法が本件発明の方法に限られないこととなった。

この差異は、方法発明中の、「ステップ」を限定したことによるのではなく、「物」の属性を限定したことによる。

同日に別出願する際に、方法クレームを装置クレームと差別化する際の1つの手法となろう。

### 3.6 依然として残る疑問点

上述の、「物自体の構成は周知であっても、その『物』を空間的に移動させて、所定の機能を実現させるような『方法』をドラフトする」という教訓は、機械分野の発明では生かせるが、電子回路やソフトウェア発明等の純粋な電気分野の発明には妥当しにくい。

では電気分野で、侵害論や無効論で、装置クレームと「差別化」ができる方法クレームはどのようにドラフトすれば良いか？あるいは、電気分野では、方法ク

表7 特許第1928996号の請求項1と特許第1928997号の請求項1の比較

	特許第1928996号の請求項1 (装置クレーム)	特許第1928997号の請求項1 (方法クレーム)
ア	以下のAに示される締結手段と共に用いられ、Bに示される基本継手部材にC及びDに示される第1及び第2の応用継手部材の少なくとも1つを組み合わせて構成された建築部材用継手装置。	以下のBに示される締結手段と、建築物の箇所に依じて構成されたCに示される建築部材用継手装置と、を用い、Aに示される建築部材を連結構成して建築物の骨組を構築する建築物の骨組構築方法。
イ		A 次の(a1)及び(a2)を含む建築部材。 (a1) 材軸が鉛直方向に延び、端面に溝部を有するか又は2本の平行部材のプレカット木材からなる、少なくとも1つの鉛直建築部材。 (a2) 材軸が水平方向に延び、端面に溝部を有するか又は2本の平行部材のプレカット木材からなる、少なくとも1つの水平建築部材。
ウ	A ボルトと該ボルトにねじ嵌合されるナットとからなる締結手段。	B ボルトと該ボルトにねじ嵌合されるナットとからなる締結手段。
エ		C 次の(c1)の継手部材に(c2)及び(c3)の少なくとも1つの継手部材を使用数及び使用箇所を適宜選択して組み合わせて構成した建築部材用継手装置。
オ	B 鉛直方向に所定間隔をもって平行に対面して配置された一対の第1及び第2の側板部と、 これら側板部の相対する内面の中央部に両側端が固定されて両側板部を相互連結し、かつ第1の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、鉛直方向に配置された中間板部と、 前記側板部及び中間板部に周端の一端が固定され、水平方向に配置された端板部と、を含んで構成され、材軸が鉛直方向に延びる少なくとも1つの第1の鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成するH形の水平方向断面形状をなす基本継手部材。	(c1) 鉛直方向に所定間隔をもって平行に対面して配置された一対の第1及び第2の側板部と、これら側板部の相対する内面の中央部に両側端が固定されて両側板部を相互連結し、かつ、前記鉛直建築部材を固定するための第1の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、鉛直方向に配置され、該鉛直建築部材の溝部に嵌合されるか又は該鉛直建築部材の2本の平行部材間に挟み込まれる中間板部と、前記側板部及び中間板部に周端の一端が固定され、水平方向に配置され、該鉛直建築部材の端面を受ける端板部と、を含んで構成され、少なくとも1つの第1の前記鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成するH形の水平方向断面形状をなす基本継手部材。
カ	C 板面が前記基本継手部材の前記中間板部と同一面内に延び、一側端が前記基本継手部材の一方の前記側板部の外面中央部への固定部となり、材軸が水平方向に延びる第1の水平建築部材を連結するための第2の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第1の連結用板部を含んで構成された第1の応用継手部材。	(c2) 板面が前記基本継手部材の前記中間板部と同一面内に延び、一側端が前記基本継手部材の一方の前記側板部の外面中央部への固定部となり、第1の前記水平建築部材をその端面を該側板部の外面で受けて連結するための第2の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、該第1の前記水平建築部材の溝部に嵌合されるか又は該第1の前記水平建築部材の2本の平行部材間に挟み込まれる第1の連結用板部を含んで構成された第1の応用継手部材。
キ	D 前記基本継手部材に嵌合される前記第1の鉛直建築部材の端部のうち前記中間板部に平行な少なくとも1つの側面に固定取付されるための第3の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第3の側板部と、該第3の側板部の中央部に一側端が固定され、前記第1及び第2の側板部に平行に延び、第1の前記水平建築部材に対して直角方向に延び、材軸が水平方向に延びる第2の水平建築部材を連結するための第4の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設される第2の連結用板部と、を含んで構成された第2の応用継手部材。	(c3) 前記基本継手部材に嵌合される第1の前記鉛直建築部材の端部のうち前記中間板部に平行な少なくとも1つの側面に固定取付されるための第3の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第3の側板部と、該第3の側板部の中央部に一側端が固定され、前記第1及び第2の側板部に平行に延び、第1の前記水平建築部材に対して直角方向に延び、材軸が水平方向に延びる第2の前記水平建築部材を連結するための第4の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、該第2の前記水平建築部材の溝部に嵌合されるか又は該第2の前記水平建築部材の2本の平行部材間に挟み込まれる第2の連結用板部と、を含んで構成された第2の応用継手部材。

レームは全く無用の長物か？

筆者は、電気分野の特許に関して、日米の裁判例、日米欧の特許例、等を探索した（殆どの事例では方法

クレームは類似クレームだった）が、侵害論又は無効論で、上記事例7のように、訴訟において、装置クレームとの判断が分かれた方法クレームは発見できなかった

た(殆どの事例で、「装置」クレーム、「方法」クレームに共通して記載されている用語に係る構成の存否が争われている)。

そこで、本稿では、調査した中で現れてきた、電気分野の「非類似」方法クレームを類型化し、装置クレームと、どのように差別化されているか、検討を加える。

#### 4. 電気分野での方法クレームの差別化態様

訴訟において、侵害論又は無効論で、装置クレームと差別化されるまでは至らないが、何らかの差別化が為された例は、割合が非常に少ないながら、発見できた。

また、訴訟で争われた特許以外にも、参考となり得る特許も発見できた。

以下、米国における訴訟で争われた特許、並びに、日米欧の代理人によるクレーム例を紹介しながら、解説を試みる。

(なお、電気分野といっても、非常に広いので、調査の対象は、IPC = G06Fに属するものうち、更なるべく機械的要素を含まない発明、例えば、コンピュータ内部の動作のみに係る発明、ネットワーク関連の発明に絞った。また、実際にクレームをドラフトした弁理士、弁護士の意図とは異なった意図を、以下の解説において記載している可能性があるが、その点についてはご了承頂きたい。なお、特に別異の表記が無い場合、各特許の、出願人、発明者、担当代理人の国籍は全て日本国である。)

##### 4.1 装置クレームの従属項の方法化

方法クレームを、装置クレームより狭く記載する傾向、特に、装置クレームの従属クレームに対応する方法クレームを、独立クレームとする例が見られた。

装置クレームより特許性を高める、あるいは、方法クレームに係る特許の消尽を避ける意図と思われる。

ここでは、米国ウイスコンシン西部連邦地裁の裁判例<sup>(19)</sup>で係争の対象とされた特許を紹介する。

<特許番号> USP6650327

出願人、発明者の国籍 = 米国

代理人の表示が無いので、出願人がインハウスでドラフトした模様。

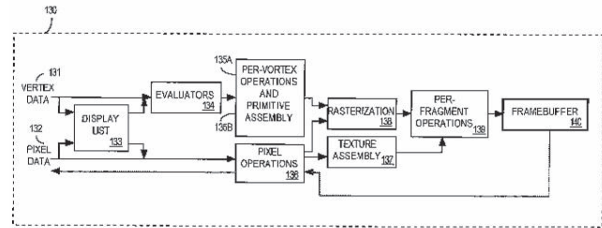


FIG. 2

図9 USP6650327号のFig.2

<発明の概要：筆者による Abstract の抄訳>

コンピュータシステム・グラフィックス・プログラムにおける浮動ポイント・ラスタ化及びフレームバッファ。

ラスタ化、霧状化、テクスチャ化、混合、及び、アンチ・エイリアシング、工程が、浮動ポイント値において作動する。

1つの実施例では、1つの符号ビット、10個の仮数ビット、及び、5つの指数ビット (s10e5)、からなる、16ビット浮動ポイント・フォーマットが用いられて、16個の利用可能な上方ビットによって与えられる範囲及び正確性を最適化する。

他の実施例においては、浮動点フォーマットが、フレーム・バッファに記憶されたデータの、所望の範囲及び正確性を実現するために好ましいやり方で、規定され得る。

画素属性に対応する最終浮動ポイント値は、フレーム・バッファに記憶され、最終的に、読み取られ、表示される。

グラフィック・プログラムは、データの、如何なる所望の範囲及び正確性をも失うこと無しに、フレーム・バッファ内のデータにおいて直接作動し得る。

<解説>

特許性を担保していると思われる構成 C (ラスタ化回路) 及び D (フレーム・バッファ)、以外の、装置発明に係る請求項 1, 2, 4 の、それぞれの構成、F (走査変換)、G (テクスチャ化)、H (霧状化) を、方法クレーム中に盛り込んでいる。

方法クレームに係る発明の進歩性を担保し、消尽を避ける意図と思われる。

<解説>

同じ特許の別の請求項では、本装置クレームも、方

表 8 USP6650327 号の各クレームの比較 (その 1)

	装置	装置	装置	方法 (Jepson)
A	1. A computer system, comprising:	2. A computer system, comprising:	4. A computer system, comprising:	9. In a computer system, a method for rendering a three-dimensional image for display, comprising the steps of:
B	A processor for performing geometric calculations on a plurality of vertices of a primitive;	a processor for performing geometric calculations on a plurality of vertices of a primitive;	a processor for performing geometric calculations on a plurality of vertices of a primitive;	performing geometric calculations on a plurality of vertices of a plurality of polygons;
C	a rasterization circuit coupled to the processor that rasterizes the primitive according to a rasterization process which operates on a floating point format;	A rasterization circuit coupled to the processor that rasterizes the primitive according to a rasterization process which operates on a floating point format;	a rasterization circuit coupled to the processor that rasterizes the primitive according to a rasterization process which operates on a floating point format;	
D	a frame buffer coupled to the rasterization circuit for storing a plurality of color values; and	a frame buffer coupled to the rasterization circuit for storing a plurality of color values;	a frame buffer coupled to the rasterization circuit for storing a plurality of color values;	
E	a display screen coupled to the frame buffer for displaying an image according to the color values stored in the frame buffer;	a display screen coupled to the frame buffer for displaying an image according to the color values stored in the frame buffer;	a display screen coupled to the frame buffer for displaying an image according to the color values stored in the frame buffer; and	
F	wherein the rasterization circuit performs scan conversion on vertices having floating point color values.			scan converting a plurality of pixels according to the vertices, wherein scan conversion is performed on floating point color values;
G		a texture circuit coupled to the rasterization circuit that applies a texture to the primitive, wherein the texture is specified by floating point values; and a texture memory coupled to the texture circuit that stores a plurality of textures in floating point values.		applying a texture to the image by reading floating point texture values stored in a texture memory;
H			a fog circuit coupled to the rasterization circuit for performing a fog function, wherein the fog function operates on floating point color values.	simulating fog effects, wherein fog is simulated by modifying floating point color values; drawing the image for display on a display screen coupled to the computer system.

法クレームも、共に、上記クレームに比して非常に広い。ここでもやはり、装置クレームに比して、方法クレームが狭い（特に、構成 L” operating directly on the data in the floating point format” が追加されている）。

装置クレームより特許性を高める意図が感じられる。

発明の本質に係る、上位概念は、装置クレームで侵害をカバーすることを考え、下位概念を方法クレームを用いて表現し、発明の進歩性を担保するのが1つの



表9 USP6650327号の各クレームの比較 (その2)

	装置	方法
I	22. A computer system having a floating point frame buffer for storing a plurality of floating point color values;	17. In a computer system, a method for operating on data stored in a frame buffer, comprised of:
J	wherein the floating point color values are written to,	Storing the data in the frame buffer in a floating point format;
K	read from, and	Reading the data from the frame buffer in the floating point format;
L		operating directly on the data in the floating point format; and
M	stored in the frame buffer	writing the data to the frame buffer in the floating point format;
N	using a specification of the floating point color values that corresponds to a level of range and precision.	wherein the steps of writing, storing, and reading the data in the frame buffer in the floating point format are further comprised of a specification of the floating point format, wherein the specification corresponds to a level of range and precision.

目的であろう。

また、「消尽」を意識しているとも考えられる。

装置クレーム及び方法クレームをライセンスしても、方法クレームに対応する装置クレームが存在せず、方法クレームの思想が、ライセンスされた装置クレームの思想とは異質である、と判断されれば、川下のユーザに、別途権利行使できる余地が存在し得るからである。

4.2 装置クレーム中のハードウェア要素を除外し、(なるべく) ステップのみを記載

(1) 特許第 2570238 号

<発明の概要>

「設置場所等の環境に応じて種々の機能が要求されるワードプロセッサ等のOA機器、POS(ポイント・オブ・セールス)ターミナル、ECR(電子キャッシュレジスタ)、ATM(オートメテド・テラー・マシン)等の端末装置に要求される機能に応じたアプリケーション・プログラムを作成するにあたって、プログラムの価格、プログラムを格納するために必要なメモリ容量、ハードウェアの価格等を見積もることのできるプログラム作成システム、ならびにプログラム作成装置および方法」(「技術分野」欄から引用)

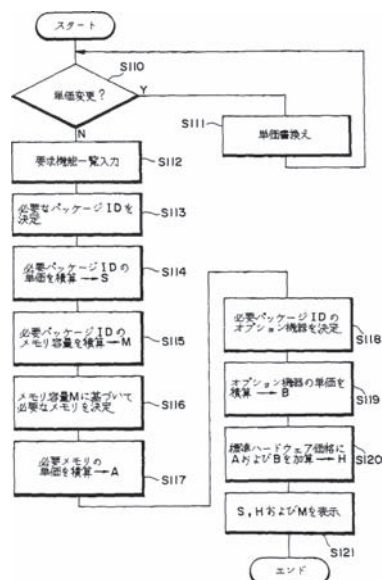


図10 特許第 2570238 号の図 30

<解説>

装置クレームに記載される「機能入力手段」(B)及び「第1の出力手段」(C)に対応する構成要件が方法クレームには存在しない。

方法クレームには単に「入力された一組の機能を……」(F)という表現で、「機能」が入力されることが表現されている。

この点、侵害/非侵害、又は、有効/無効の判断においては、いずれのクレームにおいても、結局は、「入力」に対応する、被疑侵害製品の構成若しくは機能、又は、先行技術文献中の構成若しくは機能が対比されるので、発明の技術的範囲には大きな差は生まれな

表 10 特許第 2570238 号の請求項 1 と請求項 7 の比較

	装置クレーム	方法クレーム
A	【請求項 1】それぞれが単位機能を実現するためのプログラムからなる複数のプログラム・パッケージを格納したプログラム・ファイル手段,	【請求項 7】それぞれが単位機能を実現するためのプログラムからなる複数のプログラム・パッケージを格納したプログラム・ファイルに格納し,
B	実現を要求する一組の機能を入力するための機能入力手段,	
C	上記機能入力手段によって入力された機能を実現するためのプログラム・パッケージを上記プログラム・ファイル手段から読出して出力する第 1 の出力手段,	
D	複数のプログラム・パッケージを示す ID 番号にそれぞれ対応してそのプログラム・パッケージの単価とそのプログラム・パッケージを格納するのに必要なメモリ容量とをあらかじめ記憶したパッケージ・データ・テーブル,	複数のプログラム・パッケージを示す ID 番号にそれぞれ対応してそのプログラム・パッケージの単価とそのプログラム・パッケージを格納するのに必要なメモリ容量とをあらかじめ記憶したパッケージ・データ・テーブルを作成し,
E	メモリの種類ごとにその単価をあらかじめ記憶したメモリ単価テーブル,	メモリの種類ごとにその単価をあらかじめ記憶したメモリ単価テーブルを作成し,
F	上記機能入力手段によって入力された機能を実現するためのプログラム・パッケージの総額を上記パッケージ・データ・テーブルを参照して算出する第 1 の算出手段,	入力された一組の機能を実現するためのプログラム・パッケージの総額を上記パッケージ・データ・テーブルを参照して算出し,
G	上記機能入力手段によって入力された機能を実現するためのプログラム・パッケージを格納するのに必要なメモリ容量を上記パッケージ・データ・テーブルを参照して算出する第 2 の算出手段,	入力された一組の機能を実現するためのプログラム・パッケージを格納するのに必要なメモリ容量を上記パッケージ・データ・テーブルを参照して算出し,
H	上記第 2 の算出手段によって算出されたメモリ容量を実現するためのメモリの総額を上記メモリ単価テーブルを参照して算出する第 3 の算出手段,	算出されたメモリ容量を実現するためのメモリの総額を上記メモリ単価テーブルを参照して算出し
I	ならびに算出されたプログラム・パッケージの総額, メモリ容量およびメモリ総額を出力する第 2 の出力手段,	, 算出されたプログラム・パッケージの総額, メモリ容量およびメモリ総額を出力する,
J	を備えているプログラム作成装置を含むプログラム作成システム。	プログラム作成方法。

「第 1 の出力手段」(C) (プログラム・パッケージ自体を出力する手段) に対応する構成は、方法クレームに存在しない。この点は、差別化が図られているように思われる。

無効論では大きな差が出ない可能性があるが、侵害論で、被疑侵害品が、プログラム・パッケージ自体の出力手段を持たず、作成されるプログラムが所定の総額、メモリ容量等の範囲内に入っているか否かのみ、の判定結果のみを出力するような場合には、有効かもしれない（このような場合、装置クレームでも間接侵害が認められる可能性がある）。

## (2) 特許第 3306159 号

＜発明の概要：公開公報の要約欄＞

【目的】 1 つの画面上で異なる表示モードを混在表示可能な表示装置において、生成できるウィンドウに制限のない環境を提供する。

【構成】 画素単位の表示イメージを格納したフレームメモリと、画素単位にウィンドウ識別子を格納した

ウィンドウ識別メモリと、該ウィンドウ識別メモリの出力に応じて画素単位に表示モードを切り換える表示モードテーブルとを備えた表示装置において、該表示モードテーブルにより指示された表示モードに従って前記フレームメモリの内容に応じたマルチウィンドウ表示を行うマルチウィンドウ表示制御方法であって、前記ウィンドウ識別メモリを、ウィンドウの描画時のクリッピング領域の判定にも利用し、新たに生成されたウィンドウに対しては順次ウィンドウ識別子を割り当て、表示モードを同じくする複数のウィンドウに対しては、同一のウィンドウ識別子を割り当てることを許容し、描画を行うウィンドウに対しては、該ウィンドウに固有のウィンドウ識別子を割り当てる。

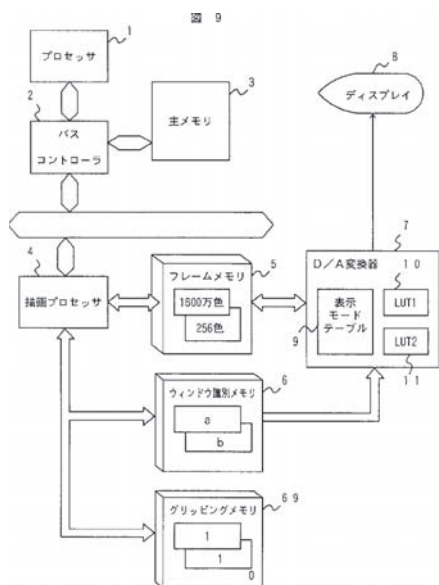


図 11 特許第 3306159 号の図 9

(以下、対比表中で取消線で示した部分は、装置クレームとの構成対比のため、当該取消線に係る方法クレームの構成要件を、別の枠に移動させたことを意味する。以下同様。)

<解説>

「フレームメモリ描画手段」(N) に対応するステップが存在しないようである。

「描画」に至るまでの「処理手順」のみを方法クレームにしていると考えられる。

差別化が図られている。

装置クレームの「前記フレームメモリに対して、特定のウィンドウ内の描画を行う際、前記ウィンドウ識別メモリ内の当該ウィンドウ識別子の書き込まれた領域に従って、描画を行うフレームメモリ描画手段」(M, N) と、方法クレームの「前記ウィンドウ識別メモリを、

表 11 特許第 3306159 号の請求項 5 と請求項 1 の比較

	装置クレーム	方法クレーム
A	【請求項 5】画素単位の表示イメージを格納したフレームメモリと、	【請求項 1】画素単位の表示イメージを格納したフレームメモリと、
B	画素単位にウィンドウ識別子を格納したウィンドウ識別メモリと、	画素単位にウィンドウ識別子を格納したウィンドウ識別メモリと、
C	該ウィンドウ識別メモリの出力に応じて画素単位に表示モードを切り換える表示モードテーブルと、	該ウィンドウ識別メモリの出力に応じて画素単位に表示モードを切り換える表示モードテーブル
D		とを備えた表示装置において、
E	該表示モードテーブルにより指示された表示モードに従って前記フレームメモリの内容に応じたマルチウィンドウ表示を行う変換器と	該表示モードテーブルにより指示された表示モードに従って前記フレームメモリの内容に応じたマルチウィンドウ表示を行うマルチウィンドウ表示制御方法であって、
F	を備えたマルチウィンドウ表示制御装置において、	
G	生成したウィンドウ毎に表示モードを管理するウィンドウ管理手段と、	
H		前記ウィンドウ識別メモリを、ウィンドウ内描画時のタリッピング領域の判定にも利用し、
I		新たに生成されたウィンドウに対して順次ウィンドウ識別子を割り当て、
J	予め定められた個数のウィンドウ識別子について、表示モードを同じくする複数のウィンドウに 1 つのウィンドウ識別子を割り当てることを許容しながら、各ウィンドウ識別子をどのウィンドウに割り当てたかを管理する表示モード管理手段と、	表示モードを同じくする複数のウィンドウに対しては、同一のウィンドウ識別子を割り当てることを許容し、
K	描画を行おうとするウィンドウについて、固有のウィンドウ識別子を割り当てるよう、前記表示モード管理手段を動的に制御する制御手段と、	描画を行うウィンドウに対しては、該ウィンドウに固有のウィンドウ識別子を割り当てる
L	各ウィンドウに割り当てられたウィンドウ識別子を当該ウィンドウの領域に対応して前記ウィンドウ識別メモリに書き込む手段と、	新たに生成されたウィンドウに対して順次ウィンドウ識別子を割り当て、
M	前記フレームメモリに対して、特定のウィンドウ内の描画を行う際、前記ウィンドウ識別メモリ内の当該ウィンドウ識別子の書き込まれた領域に従って、	前記ウィンドウ識別メモリを、ウィンドウ内描画時のタリッピング領域の判定にも利用し、
N	描画を行うフレームメモリ描画手段と、	
O	を備えたことを特徴とするマルチウィンドウ表示制御装置。	ことを特徴とするマルチウィンドウ表示制御方法。

ウィンドウ内描画時のクリッピング領域の判定にも利用し」(M)が対応すると思われるが、両者の表現はかなり異なっている。(この構成が本発明の重要部分と思われる)

方法クレームの「にも利用し」(M)が、発明の本質を簡潔に表現している(経時的要素を逆に排しているようにも思われる)。一方、装置クレームの「を行う際、……に従って……を行う」(M, N)は、経時的に「淡々と」処理の手順を示している。

装置クレーム(の一部の構成)が経時的である一方、方法クレーム(の一部の構成)が時間的要素を排している。

筆者は、同じ発明概念を、異なった面から見て、異なった形で表現することは、侵害論、無効論の双方で有効である、と感じている。

これまでの議論で、必ずしも、方法クレームだから経時的な表現にしなければならない、という方向性は出てこない。

方法クレームを、装置クレームと差別化する一方法として、考慮に値すると考える。

装置クレームの「生成したウィンドウ毎に表示モードを管理するウィンドウ管理手段」(G)に対応する構成は、方法クレームの「新たに生成されたウィンドウに対して順次ウィンドウ識別子を割り当て」(L)の中の「に対して順次」によって表現されている。

装置クレームの「毎に」は非経時的、方法クレームの「順次」は経時的である。

装置/方法で対応する構成要素の記載順序が異なっているが、この点は、他の例でも良く見られる。装置としての、各構成の整合的な記載順序と、方法としての構成の記載順序が異なるためである、と考えられる。

## 注

(14) 「装置」, 「方法」, 「手段」, 「ステップ」, 「段階」, 「工程」, 及び, 「仮に執行することができる」等のキーワードを用いて、最高裁判所ホームページにおいて検索を行った。

(15) 大阪地方裁判所平成 11 年 5 月 27 日判決(平成 8 (ワ) 12220)。なお、方法クレームの均等の間接侵害が認められている。

(16) なお、事例 7 の判決においては、方法が「生産方法」には該当せず、いわゆる「単純方法」である、と認定されている。

その両者を峻別する分水嶺は、「物を生産する方法の発明において、生産される物・・・は、少なくとも、譲渡又は輸入の対象となり得るような独立性のある物でなければならない」という点であるとされた。

上記方法によって「生産」される「物」は、「点検口」であり、「譲渡又は輸入の対象となり得るような独立性のある物」ではない、とされている。

「単純方法」と認定されるか、「生産方法」と認定されるかによって、損害額の立証の難易度が大きく異なる。従って、方法クレームをドラフトする際には、可能な限り、「譲渡又は輸入の対象となり得るような独立性のある物」の「生産する方法」としてクレームをドラフトすることが望ましいであろう。

本事件では、原告権利者は、上記方法クレームは、物の製造方法のクレームであると主張した。

何故、原告が、単純方法ではなく、製造方法であると主張したかは明確に記載されていないが、本判決中、単純方法の発明に係る特許権の侵害による損害額の算定において、被告の利益額の立証に失敗し、実施料相当額しか得られていないことから考えて、次のように推測される。

つまり、物の製造方法であれば、当該製法クレームの実施行為には、当該物の製造・販売等の行為が含まれる(特許法第 2 条第 3 項第 3 号)。従って、利益額を、当該「物」の価額を基礎に算定できることとなる。

一方、本件のように、単純方法とされてしまうと、当該方法を使用する「行為」(本件では…)によって、被告が得た利益を立証しなければならない。判決では、この「行為」は、「物」の価額とは別のものであると判断されている。

従って、損害賠償額の算定において有利な立場を得るために、できれば、製法クレームを作成することが望ましいと思われる。

(17) 「本件物発明は、物の発明であるところ、物の発明においては、原則として、物の構成をもってその内容を把握すべきであり、構成要件の中に、物の客観的な構成のほか、特定の用途や使用方法に用いることが記載されていたとしても、その用途や使用方法に適するようにするために物の構成が特定の構成に限られることがなければ、それらの用途や使用方法の記載は、発明の構成を更に限定するものではないというべきである。そして、そのような場合、発明の構成は、物の客観的な構成を記載した部分によって明らかにされてい

るものと解すべきである。そこで、本件物発明をみると、…中略…そうであるとする、構成要件 D II 及び E II には、上記のように用途及び使用方法が記載されているが、その用途及び使用方法は、本件物発明に係る取付具の物としての構成を、構成要件 A II ないし C II において定められた客観的な構成以上に限定するものではないというべきである。本件物発明は、構成要件 A II ないし C II において、取付具の客観的な構成を定めているから、本件物発明の構成は、構成要件 A II ないし C II によって明らかにされているものというべきである。」

本件では、結局、構成要件 D II 及び E II は存在しないものとして、先行技術との比較がなされ、装置特許は無効とされた。

装置クレームに、使用方法的な記載をする場合、当該使用方法的事項が、他の具体的構成を更に限定することになるような記載にすることが望ましいと思われる。

(18) 東京高等裁判所 平成 14 年 11 月 14 日 (平成 11 年 (行ケ) 第 376 号)

(19) No. 06-c-611-c (W.D. Wisconsin Oct.15, 2007)

(原稿受領 2009. 2. 27)

## お詫び

パテント 7 月号に掲載しました中村彰吾先生の原稿「方法クレームの意義とその有効なドラフティング手法についての一考察 (1)」において脚注が脱落していたことが判明しました。

誠に申し訳なく、お詫び申し上げます。慎んで追記させていただきます。申し訳ございませんでした。

**脚注 (1) 82 ページ左欄 「1, 問題提起」内、上から 2 行目**

(1) 「単純方法」とは、測定方法、装置の動作方法等、いわゆる生産方法の発明 (特許法第 2 条第 3 項第 3 号に規定) 以外の、特許法第 2 条第 3 項第 2 号に規定される方法の発明を指す。

**脚注 (2) 83 ページ左欄 「2, 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣」内、下から 1 行目**

(2) ただし、実務では、方法クレームに係る特許について、侵害の申し入れを受けたメーカーが、自主的に対応するケースは多い。

筆者の経験では、メーカーに対して、当該メカ製造の装置の動作方法に係る方法特許 (当該特許発明の実施者はユーザ) についての警告書が送付された場合でも、進んで当該警告に対応するメーカーが殆どである (購買契約等により、潜在的な方法特許の実施者である、当該メーカーの製品購入者の損害を肩代わりする責務を負っているためと思われる)。

また、損害額の立証が困難であっても、方法の使用差止めは、比較的容易であり、その点では、顧客であるユーザに迷惑を掛けられないメーカーに対しても、実質的には方法クレームも有効かもしれない。

そうとはいっても、装置クレームが存在するのに、

「類似型」の方法クレームを同一出願中に含める必要性は、見出されなかった。

**脚注 (3) 83 ページ右欄 「(2) 間接侵害の立証等」内、上から 12 行目**

(3) 大阪地裁昭和 54 年 2 月 16 日 (昭和 52 年 (ワ) 第 3654 号)

**脚注 (4) 83 ページ右欄 「(2) 間接侵害の立証等」内、下から 4 行目**

(4) 東京地裁平成 16 年 4 月 23 日 (平成 14 年 (ワ) 第 6035 号)、知財高裁平成 17 年 9 月 30 日 (平成 17 年 (ネ) 第 10040 号) 等

**脚注 (5) 84 ページ左欄 上から 22 行目**

(5) 知財管理 Vol 58. No.9 2008 「米国における教唆侵害に関する判例の動向と実務上の留意点」 国際第 1 委員会

**脚注 (6) 84 ページ右欄 上から 3 行目**

(6) 417 F.3d 1241, 1260 (Fed. Cir 2005)

**脚注 (7) 84 ページ右欄 「(3) 侵害者の利益額の立証」内、下から 1 行目**

(7) 村林隆一、松本 司、岩坪 哲、井上 裕史、田上 洋平、「改訂 特許侵害訴訟の実務」、342-344 ページ、2008 年、経済産業調査会

**脚注 (8) 84 ページ右欄 「(4) 無効論において差異が**

無いこと」内、下から9行目

(8) 東京高等裁判所 平成16年3月23日(平成15年(行ケ)137号)

脚注(9) 84ページ右欄「(4) 無効論において差異が無いこと」内、下から2行目

(9) 知的財産高等裁判所 平成20年9月29日判決(平成19年(行ケ)第10250号)

脚注(10) 85ページ左欄「(5) ネットワーク・システムに係る発明の「使用」の立証」内、上から6行目

(10) 392 F. 3d 1336, Fed. Cir. Dec.14, 2004]

脚注(11) 86ページ右欄「(6) 方法クレームに係る特許は消尽しない？」内、上から5行目

(11) 750 F. 2d 903 (Fed. Cir. 1984)

脚注(12) 87ページ右欄 上から7行目

(12) 128 S. Ct. 2109 (2008)

脚注(13) 90ページ左欄、下から14行目

(13) 最高裁判所平成9年7月1日(平成7年(オ)第1988号)

# 日本弁理士会中央知的財産研究所 第7回公開フォーラム

開設14年目を迎える日本弁理士会 中央知的財産研究所の研究活動の一端を紹介する公開フォーラムです。当研究所関西研究部会の設立は10周年を迎えました。内容の濃いプログラムですので、是非ご参加下さい。(参加費無料)

なお、この公開フォーラムは、日本弁理士会継続研修の単位認定科目です。

- ※遅刻(15分以上)、早退、中座をされると単位は認定されません。
- ※単位取得の場合、弁理士以外の申込みはできず、代理受講も認められません。
- ※取得単位は、4単位を予定しております。

**日 時**

東京：平成21年9月7日(月) 13:00~17:30  
大阪：平成21年9月10日(木) 13:00~17:30

**場 所**

東京：全社協・灘尾ホール 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル1階  
大阪：大阪弁理士会館2階大ホール 大阪府大阪市北区西天満1-12-5

**プログラム**

**パネルディスカッションI「商標権侵害における商標の機能の役割」**

大阪会場については、プログラムの順番が逆となりますので、ご注意ください。

商標の機能としては商品の出所を識別する出所表示機能が重要であるが、今日では、出所表示機能にとどまらず、品質保証機能、広告宣伝機能なども重要性を増している。いかなる行為が商標権侵害に該当するのか等、商標権の効力を考える上で商標の機能は重要である。商標権侵害における商標の機能の役割を並行輸入や立体商標との関係において、さらには商標法第26条の適用場面において検討する。

**パネルディスカッションII「特許法第104条の3についての問題点と対応策」**

キルビー事件最高裁判決により権利濫用の抗弁が認められ、さらに特許法104条の3によって権利行使制限の抗弁が導入されたことは、特許権侵害訴訟のみならず特許紛争全体のあり方に大きな影響を与えている。本パネルディスカッションでは、特許法104条の3導入後の特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防に焦点を当てて、裁判例を中心に、問題点と対応策を討論する。具体的には、無効理由の類型に応じた考慮要素、訂正の主張の扱い、審判との関係(侵害訴訟の確定判決と齟齬する審判が確定した場合の処理)、判決の効力などの論点を取り上げられる予定。

\*報告者は、お断り無く変更する場合があります。

**定 員**

東京：一般100名、会員250名 ※先着順、定員になり次第締め切ります。  
大阪：一般70名、会員100名

**参加方法**

日本弁理士会HP What's Newをご参照下さい。

**申込み締切**

8月21日(金)

**主 催**

日本弁理士会 中央知的財産研究所

**問い合わせ先**

業務国際課 本多、田中  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビル14階  
TEL 03-3519-2717 FAX 03-3581-1205 E-MAIL y.honda-jpaa@nifty.com