

ソフトウェア特許の機能クレームについて

東洋大学大学院 法学研究科 博士後期課程 繁田 弘之

要 約

平成6年の特許法の一部改正によりクレーム（特許請求の範囲）には、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。

しかしクレームは、「特許請求の範囲」を表す。そこに抽象的な表現や機能的な幅広い表現がある場合は、権利行使時に実施例及び実施例から容易に想到できる範囲と限定して解釈がなされる可能性がある。そうすると出願人からすれば、弊害となってしまう可能性もあるのではないかと考える。本稿では、ソフトウェア特許の機能クレームのメリットとデメリットという観点から機能クレームについての考察を行った結果、ソフトウェア特許のクレーム及び明細書の記載についての私見を交えた考察を示すとともに、その場合の効果についても言及するものである。

目次

1. はじめに
2. 機能クレームのメリットとデメリット
3. 機能クレームの考察
4. 小括
5. 構造等でクレームを記載することについて
6. 発明の特定と非本質的部分について
7. 諸外国のソフトウェア特許の機能クレームの解釈について
8. おわりに

1. はじめに

ソフトウェアは言語仕様により定められたプログラム言語で構成されたものの「組み合わせ」のため、他の分野（機械や電気等）の発明より類似なものが容易に作成される可能性が高いのではないかと考える。また、他の分野（機械や電気等）の発明に比べて汎用性があると考えられる。従って特許法101条の「のみ」の該当性は低くなる可能性があるのではないかと考える。また、「不可欠なもの」に関して、他の分野（機械や電気等）の発明に比べて、ソフトウェアは組み合わせが容易であり、かつ類似なものを創作することが容易であるために、発明の一部の置き換えがし易く、該当性が低くなると考えられる。そうであるならば、ソフトウェア特許のケースでは間接侵害に該当する可能性は他の分野（機械や電気等）に比べて低いと考えるた

め、出願人側は権利行使し易くするためには、直接侵害に該当させるようなクレームの記載を試みるのではないだろうか。

特許庁特許実用新案審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2(1)より「クレーム中に機能等を用いて物を特定しようとする記載があるときは、機能等を有するすべての物を意味している」としている。しかし、判決例（磁気リーダ事件 東京地判平10.12.22判時1674号152頁）においては、機能クレームの権利範囲を実施例及び当業者が実施例から容易に想到できる範囲と解釈がなされている。

そうすると、機能クレームでは権利取得段階でのクレームの範囲と侵害訴訟時の権利範囲の間に「溝」ができてしまう⁽¹⁾。ソフトウェア特許においては機能クレームとなる場合が多く、他の分野に比べてこの溝が発生するケースが多くなってしまっているのではないかと考える。

2. 機能クレームのメリットとデメリット

(1) 機能クレームのメリット

メリットとしては、以下が考えられる。

- ①先ほどの審査基準より特許法39条で後願を拒絶にできる可能性がある。また、クレームの範囲が広い場合、特許法29条の2や特許法41条においても有効ではないか。しかし、以下のデメリットの①に該

当する可能性が存在する。また、機能クレームの場合は審査段階において、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もあり⁽²⁾、明細書を参酌される場合はある⁽³⁾。

- ②補正可能な範囲が広いと、メリットとなる可能性がある。ただし、中間的な記載が無いと実施例まで減縮しなければならない可能性がある⁽⁴⁾。
- ③機能や作用で説明する方が構造で説明するより発明の説明が容易になる⁽⁵⁾。
- ④実施例を複数記載した場合に、特許請求の範囲を包括的にするため、クレームに抽象的な記載を用いる。筆者のリサーチ不足と思われるが、ソフトウェア特許の明細書で類似実施例が記載されているものは多くはなかった。例えばハード系の出願明細書の実施形態では代替品で実行可能であることを示していることはあるが、ソフトウェア特許では代替モジュールを示しているものを見る機会はなかった。これは、他の分野の発明とソフトウェアの分野の発明の明細書の異なる点の一つではないか。

しかし、このケースでは、以下のデメリットの①に該当する可能性が存在するため注意が必要である。

(2) 機能クレームのデメリット

デメリットとしては、以下が考えられる。

- ①審査段階においては、広すぎる特許請求の範囲には新規性違反や明確性・サポート要件・実施可能要件違反等が適用されてしまう可能性があるのではないかと。実施可能要件違反が適用されてしまう場合は、補正・訂正が新規事項の追加になってしまう可能性が高く補正・訂正は難しくなるのではないかと。
- ②補償金請求権においても警告時の権利範囲と権利行使時の権利範囲に差が出るのは権利者側にとっては、好ましくない。
- ③出願人が機能クレームの範囲を権利化しようとして出願を行ったとしても、侵害訴訟においては、権利範囲を実施例及び当業者が実施例から容易に想到できる範囲と解釈がなされ権利者の認識にずれがでてしまう。ちなみに侵害訴訟において権利者が負けてしまうケースでは、権利範囲外であるとの理由が多いようである⁽⁶⁾。
- ④出願公開後に①の理由で拒絶となった場合は、一部に拒絶理由があっても開示した部分については、公知技術となってしまう可能性がある⁽⁷⁾。

3. 機能クレームの考察

判例においては、キルビー事件（平10年(オ)第364号 民集第54巻4号1368頁）以前は実施例及び当業者が実施例から容易に想到できる範囲と限定して権利範囲を解釈した案件もあるが、近時では明確性要件（特許法36条6項2号）、サポート要件（特許法36条6項1号）、実施可能要件（特許法36条4項1号）違反として無効の抗弁（特許法104条の3）がなされ、侵害の訴えが棄却される場合等が発生している⁽⁷⁾。また、明細書を考慮してもいかなる発明をクレームで特定したかが不明である場合には、特許法104条の3の抗弁が主張されていない場合でも、技術的範囲に属すると主張立証がないとして請求は棄却される場合がある⁽⁸⁾。

尚、明確性要件（特許法36条6項2号）、サポート要件（特許法36条6項1号）、実施可能要件（特許法36条4項1号）違反の場合でも限定して解釈することが可能な場合には、棄却されず訂正を待たずに限定して権利範囲を解釈する場合も存在する⁽⁹⁾。

また、明確性要件（特許法36条6項2号）、サポート要件（特許法36条6項1号）、実施可能要件（特許法36条4項1号）違反でない場合でも権利範囲が限定されて解釈される可能性は存在する（アクセス制御システム事件 大阪地判 平13.2.1 平12年(ワ)第1931号（単に実施例に限定したものではない））。

私見であるが、機能クレームが限定されて解釈される場合や新規性違反や明確性要件（特許法36条6項2号）、サポート要件（特許法36条6項1号）、実施可能要件（特許法36条4項1号）違反で無効の抗弁（特許法104条の3）となる可能性が高いならば、単純に考えると上記メリットにおいて①、②、④は純粋にメリットだけではないと考えられるため、③の発明の説明が容易というメリットのために機能的な表現をクレームに使用するのは極力避けるべきではないかと思われる⁽¹⁰⁾。

クレームは審査官等の審査に携わる者のためだけのものではなく、特許情報を調査・活用等する当業者等のためにもあるものではないかと思われる。勿論、発明を理解するために要約や明細書等があるので、それを「参照」する必要はあると思われるが、特にソフトウェア特許の機能クレームの場合は、クレームだけで理解できず明細書等を「解析」等する負担が多いのではないかとと思われる。特許庁特許実用新案審査基準第

I 部第 1 章 P6～P12 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が、特許法 36 条 6 項 2 号違反の類型として示されていることから、機能特性等により物を特定する事項を含む結果、不明確となる可能性が存在する。クレームはあくまで特許請求の範囲なので明確でなければならない。当業者が請求の範囲の欄を見ても、構成が抽象的であったりして権利範囲が分かり難いのは好ましくないと考える。

欧米とのハーモナイゼーションの目的で平成 6 年改正においてクレームの表現を幅広くしたが、そのかわりに明確性（特許法 36 条 1 項 1 号）を求めるようにしている。権利を活用する側の第三者にとってクレームの範囲がそのまま権利範囲にならない可能性があるのは決してデメリットにならないとは思われるが、必ずしも限定して権利範囲が解釈される訳でもなく、第三者が常にクレームの範囲を信じて活用を避ける場合があるのであれば、いささか問題であるのではないかとと思われる⁽¹¹⁾。

欧米では、明細書において目的や効果等の記載を要求していないため、日本でも平成 6 年の改正時に目的や効果等の記載を条文から削除して、施行規則において要求をしている。最近明細書の「課題」の記載の重要性についての論文を拝見した⁽¹²⁾。

第三者からすれば明細書の各欄はどれも発明を理解するにあたり重要であると考えられる。公報を見るのは主に当業者等の可能性が高いと考えるが、当業者等において機能クレームの権利範囲は、実施例及び当業者が実施例から容易に想到できる範囲と解釈がなされる可能性があることがどこまで周知なのか疑問もある。侵害訴訟にならなければ分からない権利範囲の限定解釈を当業者等に判断させるのは、いかに当業者等がその分野の技術的知識があるとしても、いささか酷なのではないかと考える。

少し話しがそれてしまったが、当業者等はその特許の権利範囲を知るためにクレームを確認するが、機能的表現が使用されていて権利範囲が分かり難いため⁽¹³⁾その発明の活用及び調査・検索がし難く、また、権利範囲を知るために実施例を解析等しなければならないのは、当業者等に負担となるのではないかとと思われる。平成 5 年の審査基準の改訂に伴い、クレームと明細書に開示された発明との実質的な対応関係について審査される⁽¹⁴⁾が、当業者でも特許請求の範囲の記載

には独特の日本語が用いられるので、解り難いのではないかと考える。要約の欄ならば、記載する側は表現し易い形式で良いと考えるが、クレームは特許請求の範囲を記載する欄であるため読む側である当業者の立場に立って、適切な表現方法が求められるのではないかと考える。そのため、より明確な範囲が表現できる「構造」のかたちで記載すべきではないかと考える⁽¹⁵⁾。

私見であるが、平成 6 年改正では「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られる事項のすべて」を記載すべき旨改正された。「すべて」という表現から筆者のような慌て者からすれば、発明を構成するすべての要素を各請求項に記載することを求められているように錯覚してしまいそうになるが、クレームは特許請求の範囲であり、発明の全体構成を書く所ではないと考えられる。クレームに記載されるべきであるのは、技術的な構造であるべきである⁽¹⁶⁾。機能から発明を特定した場合は、それを実現する構造は、ソフトウェアの特徴を考慮すると複数存在する可能性が高いのではないかと考える。一方、構造から発明を特定した場合は、ある程度一義的に発明が特定される可能性が高いのではないかと考える。

4. 小括

作用は、構成の働きであり効果は発明の特有の効果である⁽¹⁷⁾。そうすると構成の働きと発明の効果、つまり作用と効果は因果関係があると考えられる。ならば、私見であるが、機能や作用は要約書における「要約」の欄や明細書における「発明の効果」の欄に記載をして「請求の範囲」には、文字どおり明細書や図面に記載された発明のなかから特許請求する範囲を記載すべきであり、その発明の目的を達するための本質部の構造を記載すべきではないかと考える⁽¹⁸⁾。ソフトウェアは言語仕様により、定められた言語で構成されたものの「組み合わせ」であり、その構造とも言えるソースコードはパソコンにプレインストールされているテキストエディタ等によりソフトウェアの構造を容易に見ることができる。特許法は、機能や作用を保護するものではなく、保護対象は技術的思想の創作である発明、すなわちその機能等を実現するための技術的手段としての思想（アイデア）であり、ソフトウェアであればフローチャートやアルゴリズムであると考えられる（データ構造に特徴があるものはそのデータ構造である）。その場合、本質的部分の構造をクレームに記

載することは、禁じられている訳ではないため⁽¹⁹⁾、発明の検索（解析）や活用のし易さのために考慮した場合は、本質的部分の構造でクレームを記載する方が当業者にとっては良いのではないかと考える。

発明の詳細な説明の記載は「当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであること（法36条4項1号）」から明細書において構造が明確かつ十分に説明されることを要求している。そうするとこの明細書において説明をした構造を利用して特許請求の範囲を記載すれば、クレーム作成の効率の点からも良いのではないかと考える。

平成6年の特許法の一部改正によりクレームには、「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られる事項のすべて」を記載すべき旨改正されたが、クレームは、「特許請求の範囲」を表す。ソフトウェア特許の場合は、発明の本質的部分の「構造」と解釈しても良いのではないかと考える⁽²⁰⁾。

5. 構造等でクレームを記載することについて

はじめに記したように間接侵害に該当し難いソフトウェア特許では、ソフトウェア発明のクレームを本質的部分の構造で記載をした方が、利用等の直接侵害に該当させることができる可能性が高くなるのではないかと考える。私見ではあるが、請求の範囲にはフローチャート等を用いて説明をしても良いのではないかと考える（平成6年改正によりクレームの表現方法は問われないため）。勿論単にフローチャートのみをクレームに記載するのではなくその説明も必要となる。

クレームに本質的部分のディテールフローチャート（詳細なフローチャート）やアルゴリズムを記載しておけば、当業者等が発明を把握することが容易となり、活用する場合にもメリットがあるのではないかと考える。なぜならば、ソフトウェア分野の当業者は一般的にはプログラムを文章で記載するより図式化（フローチャートやUML等々）して表しているからであると考えられる。そして、本質的部分の構造をクレームに記載した場合は、非本質的部分と本質的部分を含めた全体構成を「課題を解決する手段」に記載できるようにすれば発明の全体構成を把握することができるかと考える。

構造で記載するデメリットについては、フローチャート等をクレームに記載する場合、機能・作用でクレームを記載する場合よりフローチャート等を作成

するための手間がかかる。しかし、フローチャートは実施例に記載されている可能性が高いため、それを利用すれば良いのではないかと考える。

6. 発明の特定と非本質的部分について

筆者は、ソフトウェア発明においては機能的表現でクレームを記載するため、クレーム内に非本質的部分が記載されている印象を持っている。ここでソフトウェア発明の特定における非本質的部分の必要性について考察を試みる。例えば、機能的表現でクレームを記載する場合、クレームに発明の全体の特定の必要なのか。私見ではあるが、発明の特定のため非本質的部分を含めても意味がないのではないかと。なぜならソフトウェアは汎用性があり、非本質的部分は公知技術の可能性もあり、容易に置き換えが可能な場合もあるかと考える。このような部分がクレームに含まれていると、権利行使時に影響を与える可能性もあるのではないかと。そのために、均等論が存在するとも考えられるが、均等論は明文の規定なく、実際のところ均等論が採用されて侵害と判断されたケースは少ない⁽²¹⁾。必要なのは、発明の本質的部分の特定であると考えられる。

7. 諸外国のソフトウェア特許の機能クレームの解釈について

欧米とのハーモナイゼーションの目的で平成6年改正においてクレームの表現を幅広くした。米国特許法には、第112条6項に明文化された規定があり、審査過程においてもこれが適用されると Donaldson 事件 CAFC 大法廷判決は判示した⁽²²⁾。

ドイツでは、機能クレームの保護範囲も14条により確定されることとなる。クレームに記載されたところと同一の効果又は特性を達成するすべての手段が特許法の保護範囲とされている。ただし、構成上の要件で正確に特定が不可能な場合のみ機能クレームが許されている⁽²³⁾。

欧州で特許庁審査ガイドライン partC, ChapterIV, 2.3.6 後段にて「プログラムリストを記載すべきでないが、プログラム動作中に実行することを意図している処理が特許性を有していることを確約する、すべての特徴を定義すべきである。」としている。

ちなみに、米欧等でアルゴリズム等での記載が促されている⁽²⁴⁾。

8. おわりに

平成6年の特許法の一部改正によりクレームには、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。そこに幅広い表現がある場合は、発明の技術的範囲は広がって行くと考えられる。発明の技術的範囲が広がるのが決して悪いというのではないが、発明の技術的範囲が広いと権利行使時に実施例及び実施例から容易に想到できる範囲に限定して解釈がなされる可能性がある。そうすると出願人からすれば、かえって弊害となってしまう場合もあるのではないかと考える。それを防ぐために実施例を複数記載することになるのは、かえって記載に時間等を要する場合もあるのではないかと考える。そうであるならば、明細書に記載されるフローチャート等を利用してクレームに発明の本質的部分の詳細なフローチャートやアルゴリズム等を記載することと、明細書の「発明の効果」の欄に機能的効果を記載して、「課題を解決するための手段」に全体的な構造を示すことにより、特許請求の範囲は「クレーム」から、機能・効果は「効果」から、全体構造は「課題を解決する手段」からの確に把握できるのではないかと⁽²⁵⁾。権利範囲や効果及び全体構造を的確に把握することにより、結果的に当業者の発明の確認・理解が容易になる可能性があり、侵害の確認や特許情報の活用にメリットとなるのではないかと考える。また、権利範囲は本質的部分となることで、非本質的部分は含まれないことから「特許発明の利用（特許法72条）」という態様で直接侵害に問う⁽²⁶⁾ことによりむしろ権利範囲が広がるのではないかと考える。最後に本稿が、ソフトウェア特許クレームの本質的部分の構造での記載の促進に僅かでも寄与できれば幸いである。

(注)

- (1) 中山信弘編, 注解 特許法(上)(第四版), p.695 (2000) 有斐閣
- (2) 牧野利秋編, 実務解説特許意匠商標, p.304(2012), 青林書院
- (3) 青柳吟子, パテント, vol.64, No.7, 抽象的・機能的に表現

されたクレームの解釈について, p74(2011)

- (4) 日本弁理士会中央知的財産研究所編, クレーム解釈をめぐる諸問題, p15, 2010, 商事法務, 機能的クレームの解釈
- (5) 永野周志編, 特許権侵害判断認定基準, p223 (2006), ぎょうせい
- (6) (社)情報サービス産業協会, -平成17年度報告書-ソフトウェア特許の動向と課題等に関する考察~開発の新たな潮流と特許制度へのインパクト~, p3
- (7) 前掲3-p70
- (8) 前掲3-p74
- (9) 潮海久雄, 知的財産法政策学研究 Vol.16, 特許法において開示要件が果たす役割, p162 (2007)
- (10) 平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書, p22
- (11) 平成23(ネ)10057 特許侵害差止請求訴訟事件 「特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねない。」
- (12) 小林茂, パテント, vol.65 No.11, 明細書における発明の課題の記載, 2012
- (13) 社団法人 日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会 ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会「中間論点整理」に関する意見, p2 (2005)
- (14) 伊東忠彦・伊東忠重, 特許明細書の書き方 p112, 2012, 財団法人経済産業調査会出版部
- (15) 鈴木壯兵衛, 日米欧三極共通出願時代の特許クレームドラフティング, p126 (2011), 森北出版
- (16) 前掲5-p223
- (17) 廣田浩一, パテント, vol.58 No.7, 「広い特許クレームの解釈について一特に化学・バイオ関連発明の場合一」, p27 (2005)
- (18) 葛西泰二, 特許出願のクレーム作成マニュアル, p5 (2012), オーム社
- (19) 前掲2-p221
- (20) 前掲18-p17
- (21) 古谷栄男, 理工系のための実践・特許法, p72 (2005), 共立出版
- (22) 森脇三郎, 知財研紀要, 特許クレーム解釈に関する調査研究(II), p46 (2003)
- (23) 大野敬史, 知財研紀要, 特許クレーム解釈に関する調査研究, p88 (2002)
- (24) 河野英仁, 機能クレームに対する記載要件, p1, 7 (2011)
- (25) 前掲15-p126
- (26) 前掲14-p131 間接侵害の適用は難しい。

(原稿受領 2013. 10. 11)