

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】＜充足論＞ 機能的クレーム (メルクマールと裁判例研究)

【特許】充足論

機能的クレーム

(メルクマールと裁判例研究)



【特許】【意匠】【知財全般】

弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格

高石秀樹

※「機能的クレーム」のメルクマール

「特許請求の範囲が...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る。ただし、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。」[（東京地判平成28年（ワ）11475「第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体」事件<嶋末>）（＝東京地判平成23年（ワ）10341、平成24年（ネ）10094「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」、大阪地判平成21年（ワ）6994「地震対策付き棚」事件）](#)

「機能的クレーム」に関する3つの類型

- ①「機能的クレーム」である。⇒非充足
- ②「機能的クレーム」である。⇒充足(4件+1)
- ③「機能的クレーム」ではない。⇒多数(省略)

(条文)特許法70条1項～「特許発明の技術的範囲は、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。」

特許法70条2項～「前項の場合においては、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する。」

⇒(理論的には・・・)「機能的クレーム」は、特許法70条に従った、当然の解釈。

⇒実施可能要件/サポート要件○の範囲で発明を捉えるから、特許権者不利ではない。

①「機能的クレーム」である。⇒非充足

東京地判平成26年(ワ)20422「接触端子」事件

「...『押付部材』という語は当該部材が果たす機能をそのまま記述したものであるところ、その形状に関しては、プランジャーピンの傾斜凹部に押圧される部分が『球状面からなる球状部』であるとされるのみであり、それ以外の部分(コイルバネから付勢される部分、コイルバネ側とプランジャーピン側の中間部分)の形状については特許請求の範囲に何ら記載がない。そうすると、上記押圧される部分が球状に丸くなっていればそれ以外の部分はいかなる形状でもよいと解する余地がある。...

本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると、『押付部材』との語は一切用いられていない。...本件発明の接触端子においてプランジャーピンとコイルバネの間に介在する部材として開示されているのは『絶縁球』のみであり、図面に示されたのも球のみである。...本件発明の『押付部材』は、少なくとも一部に球状面を有するものでは足りず、その全体が球であるものに限られるといえることができる(仮に、一部にのみ球状面を有するものが含まれるとすれば、本件特許は違法な分割出願によるものとして新規性欠如の無効理由を有することが明らかである。)。」⇒非充足

①「機能的クレーム」である。⇒非充足

平成24年(ネ)10094「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」事件
(機能的クレームの規範を述べた後、)「本件についてみると、『スライド可能に係合』とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は...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)する構成のみであり、また、『スライド可能に係合』し、かつ『分離不能に保持』とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は、一方のプレートにスライド方向に延びた長孔を開設し、他方のプレートにピンを固定し、当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成しかなく、それ以外の構成について具体的な開示はない...。...

被告各製品の構成は...主プレートと補助部材とを一つのピンによって一端を枢結し、上記ピンを中心に、円を描くように回動する方向でスライド可能とする構成であって、これが本件明細書に開示された構成と異なることは明らかであって、本件明細書の発明の詳細な説明に開示された主プレートと補助プレートの『スライド可能に係合』し、かつ『分離不能に保持』を実現する構成とは、その構造が全く異なるものであって、当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて容易に実施し得る構成であるということとはできない。」⇒非充足(原審・東京地判平成23年(ワ)10341同旨)

①「機能的クレーム」である。⇒非充足

東京地判平成28年(ワ)11475「第Ⅸ因子/第Ⅸa因子の抗体および抗体誘導体」事件<嶋末>

【請求項】 第Ⅸ因子または第Ⅸa因子に対する抗体または抗体誘導体であって、凝血促進活性を増大させる、抗体または抗体誘導体(ただし...を除く)。

(機能的クレームの規範を述べた後、)「本件出願日当時の技術常識によれば、第Ⅸ因子又は第Ⅸa因子に対するバイスペシフィック抗体を作製可能であり、第Ⅸ因子又は第Ⅸa因子に対するモノスペシフィック抗体から誘導されたバイスペシフィック抗体が、モノスペシフィック抗体が有する凝血促進活性を増大させる作用を維持できると予測できたと認められる。そうすると、バイスペシフィック抗体についても、モノスペシフィック抗体の活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体の一態様として『抗体誘導体』に含まれると解される。...他方、...第Ⅸa因子の凝血促進活性を実質的に増大させるものでない場合には、別異に解すべきである。...たとえば、それ自体が第Ⅸa因子の凝血促進活性を増大させる効果を有するものであったとしても、本件各発明の課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされているのであって、本件明細書の記載に基づいて当業者が実施できるものとはいえない...」⇒非充足

①「機能的クレーム」⇒非充足と判断された裁判例(一覧)

東京地判昭和50年(ワ)2564「貸しロッカー」事件

東京高判昭和51年(ネ)783「ボールベアリング」事件

東京地判平成8年(ワ)22124「磁気媒体リーダー」事件

東京高判平成14年(ネ)3714「ガス圧力式玩具銃」事件

東京地判平成15年(ワ)19733「アイスクリーム充填苺」事件

大阪地判平成20年(ワ)4394「開き戸の地震時ロック方法」事件

大阪地判平成19年(ワ)16025「調理レンジ」事件

東京地判平成17年(ワ)22834「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」事件

大阪地判平成21年(ワ)6994「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」事件

東京地判平成16年(ワ)17488「排気口へのフィルター取付け方法」事件

東京地判平成23年(ワ)10341「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」事件

知財高判平成24年(ネ)10094「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」事件

東京地判平成26年(ワ)20422「接触端子」事件

東京地判平成28年(ワ)11475「第Ⅸ因子/第Ⅸa因子の抗体および抗体誘導体」事件<嶋末>

②「機能的クレーム」である。⇒充足(4件中の1件目)

東京地判平成21年(ワ)34337「魚掴み器」事件<阿部>

「...請求項1には、回動規制を達成するために必要な具体的な構成は明らかにされていない。このように特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的、作用的な表現を用いて記載されている場合において、当該記載から直ちに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もが発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず、相当でない。したがって、**特許請求の範囲に...機能的、作用的な表現が用いられている場合には、特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し、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...**。

そうすると、被告製品における上記構成は、本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されたところの、操作体に左方向(固定歯向きの左方向)の力が掛かった際に、ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止することによって可動歯を動かないようにするという構成と、**技術思想を同じくするものであると解され、当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて採用し得る範囲内の構成であるといえる。...」⇒充足**

②「機能的クレーム」である。⇒充足(4件中の2件目)

東京地判平成24年(ワ)3817「端面加工装置」事件<長谷川>

「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。...

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...に加え、②...も記載されている(...)。そして、上記②の構成については...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...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...。...被告製品の凹部(...)は...上記②の構成と同様に、金属粉を收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。」⇒充足

②「機能的クレーム」である。⇒充足(4件中の3件目)

東京地判平成25年(ワ) 32665「シートカッター」事件<長谷川>

「構成要件Eとして『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の刃または第2の刃が出る』と記載されており, ...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。...

...「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。...

被告製品は...本体3(回転板)とガイド板6(固定板)が円弧状の溝を有する接続部7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, ...本件特許発明の技術的範囲に属すると認められる。」⇒充足

②「機能的クレーム」である。⇒充足(4件中の4件目)

東京地判平成29年(ワ)16468「PCSK9に対する抗原結合タンパク質」事件<柴田>

⇒平成31年(ネ)10014<高部>も充足

【請求項1】PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、PCSK9との結合に関して、配列番号67のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号12のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体

「本件各明細書には、本件参照抗体と競合する、PCSK9－LDLR結合中和抗体を同定、取得するための、免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法、ハイブリドーマの作製方法、スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載されている。そして、当該方法によれば、本件各明細書で具体的に開示された以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。そうすると、本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が、本件各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られるとはいえない。」⇒充足

⇒機能的クレームの充足論と実質的に同じ議論で、実施可能要件、サポート要件も適合すると判断された。(控訴審<高部>、平成29年(行ケ)10225<大鷹>も同様。)

②「機能的クレーム」と同様の議論⇒充足

大阪高判平成11年(ネ)2198「注射液の調製方法」事件

「被告は、本件方法発明の構成要件である『ネジ機構により』との構成が機能的クレーム・抽象的クレームであり、本件特許発明の請求項4ないし7に記載されている装置の発明の技術的範囲に属する装置を用いて行う方法に限定して解釈すべきであると主張する。

しかし、本件方法発明において『ネジ機構』との記載が意味するものは、多室シリンダアンプルの後側可動壁部材の押し込みについて、複数部材の回転方向の相対移動をネジ機構の螺合による動作によって直線方向の小さな動きに変換し、これによりピストンを静かにゆっくりと動かすためのものであることは、明細書の記載より明らかである。そして、このような**目的を達成するために、当業者が、明細書に開示されている装置の発明、実施例あるいは公知技術、周知技術を参酌して適宜実施することは可能である**ということが出来るから、本件方法発明における『ネジ機構』との構成について、これを本件特許発明の請求項4ないし7に記載された**装置の発明の技術的範囲に属するものに限定して解釈すべき理由はない。**」

米国実務～「Means Plus Functionクレーム」

(★米国特許法第112条パラグラフ6)～「組み合わせにかかるクレームにおける構成要素は、具体的構造、材料、または行為を明記せず、特定の機能を果たすための手段または工程として表すことができ、かかるクレームは、明細書に記載された対応の構造、材料、ないし行為、またはそれらの均等物をその範囲として解釈される。」

2011.04 CAFC(en banc) In Re Kats Interactive Call

(※記載要件)ソフトウェア関連発明のクレームを作成する場合、機能的な記載とする代わりに、明細書には対応する「構造」として「アルゴリズム」を記載する必要がある。

2014.10 CAFC ROBERT BOSCH v. SNAP-ON

クレームに「means for ～ing」と記載すると、米国特許法第112条fの適用が推定される。

2017.05 CAFC IPCOM v. HTC

USPTOにおける特許性判断では、クレーム文言解釈として、通常は、最も広い合理的な解釈(Broadest Reasonable Interpretation)が適用される。

しかしながら、means plus function(機能的)クレームの特許性判断においては、USPTOの判断も裁判所の有効性判断も、米国特許法第112条パラグラフ6が適用される。⇒出願人有利

(まとめ／TIP)～機能的クレーム

「特許請求の範囲が...抽象的, 機能的な表現で記載されている場合」は、
「明細書及び図面の記載から当業者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。」(確立したメルクマール)

⇒「機能的クレーム」は、特許法70条に従った、当然の解釈。

⇒実施可能要件/サポート要件〇である範囲で発明を捉えることにより、特許法36条違反を回避できるから、必ずしも特許権者不利ではない。

①「機能的クレーム」⇒非充足、②「機能的クレーム」⇒充足(4件+1)、
何れの類型についても、上記の観点が妥当する。

⇒侵害訴訟において、特許権者は、「機能的クレーム論」に突入してはならないというものではない。機能的クレームか否かの区別が正面から争われて、それにより充足・非充足が決したという裁判例はない。