

機能的クレームの技術的範囲と 有効性に関する考察



辻本法律特許事務所 所長
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

第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たクレームをいうとされる¹。この点、我が国の特許法には、機能的クレームを定義づけた規定や、機能的クレームの解釈の指針を示した規定は存在しないから、機能的クレームというカテゴリーを観念したとしても、他のクレームと同様、特許法70条に沿って解釈される。そうすると、①クレーム解釈に際して明細書の記載や図面が考慮されるから（同条2項）、クレームの抽象的な用語の辞書的な意味のみによって解釈されることはない。他方、②特許発明とは技術的思想であるから（同法2条1項）、その技術的範囲は技術的思想の範囲により確定されるべきであり、明細書の記載や図面を参酌するといっても、実施例記載の個別具体的な構造等の範囲において定まるような解釈は採用されるべきでない。

もとより、機能的クレームは、抽象的な用語で機能を特定するという性質上、一義的に外延を観念しづらいから、上記①②を踏まえた慎重な解釈論を展開することが求められる。また、侵害訴訟の場面等において、被疑侵害者側から、技術的範囲の非充足とともに無効理由が主張されることも多いが、機能的クレームは、抽象的な用語で機能を特定しているから記載要件等に疑義が呈されやすく、また、権利者側がその範囲を広く解釈した場合には新規性や進歩性との関係も問題が生じやすくなる。一般に、技術的範囲と有効性は相互に関連しており、技術的範囲を狭く解釈すれば被疑侵害品が権利範囲から除外されやすくなる一方、技術的範囲を広く解釈すれば明細書の記載や公知例との関係で有効性に疑義が生じやすくなる。機能的クレームにおいても同様の現象が生じる。しかるに、機能的クレームは、機能が抽象的に記載されるため、技術的範囲につき種々の解釈が生じやすく、同解釈との関連において種々の理由によって有効性にも疑義が生じやすい。

以下、本稿は、機能的クレームにおける技術的範囲と有効性の関連につき、裁判例を俯瞰しながら、考察を加える。

1 高部真規子「実務詳説 特許関係訴訟【第4版】」金融財政事情研究会218頁

第2 裁判例の紹介

1 用語の意味を限定的に解釈した上で新規性・進歩性との関連が指摘された事案

上記第1のとおり、機能的クレームは、明細書の記載や図面を参酌して解釈されるから、用語の辞書的な意味よりも限定的に解釈される帰結となる面がある。例えば、特許請求の範囲が以下のように記載される発明²の技術的範囲等につき判示された裁判例³に見られる。

【請求項1】

記憶媒体に記憶された金額データを読み書きする記憶媒体読み書き手段と、
前記流体の供給量を計測する流量計測手段と、
前記流体の供給開始前に前記記憶媒体読み書き手段により読み取った記憶媒体の金額データが示す金額以下の金額を入金データとして取り込むと共に、前記金額データから当該入金データの金額を差し引いた金額を新たな金額データとして前記記憶媒体に書き込ませる入金データ処理手段と、
該入金データ処理手段により取り込まれた入金データの金額データに相当する流量を供給可能とする供給許可手段と、
前記流量計測手段により計測された流量値から請求すべき料金を演算する演算手段と、
前記流量計測手段により計測された流量値に相当する金額を前記演算手段により演算させ、当該演算された料金を前記入金データの金額より差し引き、残った差額データの金額を前記記憶媒体の金額データに加算し、当該加算後の金額データを前記記憶媒体に書き込む料金精算手段と、
を備えたことを特徴とする流体供給装置。

上記裁判例では、「記憶媒体」の意味等が争点となったところ、この点に関する判示事項は、以下のとおりである。

本件発明の技術的意義が・・・であることに照らして、「媒体預かり」と「後引落とし」との組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなければ、・・・本件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことにならないから、上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は、本件発明の「記憶媒体」には当たらない。

かかる見地にたって検討するに、被告給油装置で用いられる電子マネー媒体は非接触式ICカードであるから、その性質上、・・・基本的には常に顧客によって保持されることが予定されているといえる。そのため、電子マネー媒体に対応したセルフ式GSの給油装置を開発するに当たって、物としての電子マネー媒体を給油装置が「預かる」構成は想定し難く、電子マネー媒体に対応する給油装置を開発しようとする当業者が本件従来技術を採用することは、それが「媒体預かり」を必須の構成とする以上、不可能である。

そうすると、被告給油装置において用いられている電子マネー媒体は、・・・本件発明による解決手段の対象ともならないのであるから、本件発明にいう「記憶媒体」には当たらないというべきである。

2 特許第4520670号

3 知財高判令和3年6月28日（令和2年（ネ）第10044号・裁判所ウェブサイト）

上記裁判例において、被疑侵害品で用いられるのは非接触式 I C カードであったところ、I C カードは何らか情報を記録するから、「記録媒体」という用語の辞書的な意味のみによって解釈すれば、技術的範囲に含まれると評価される余地は十分にあった。しかしながら、上記裁判例では、明細書記載の課題等からすれば、当該発明における流体供給装置⁴により記録媒体を「預かる」構成でないものは「記録媒体」には該当しないとの解釈が示された。このため、基本的には顧客において保持され、被疑侵害品である給油装置が「預かる」ことはない非接触式 I C カードは「記録媒体」ではないと判示された。なるほど、発明とは一定の課題解決手段を提示するものであるから、機能的クレームの技術的範囲を解釈するに際し、明細書に記載された発明の課題を参酌し、クレームに記載された用語に該当するうち、当該課題を解決する手段となり得る範囲内のものに限定して解釈することには、合理性がある。

また、上記裁判例においては、「念のため、仮に」として、非接触式 I C カードが発明に含まれるなどの前提の下に、当該発明は進歩性を欠如すると判示された。上記裁判例において、進歩性を否定するための論理付けは、主引例を異にするもの2つ（無効主張 A と無効主張 B）が提示されていた模様である。このうち、無効主張 B において、「記録媒体」に非接触式 I C カードが含まれるとしても、現金である主引例との間に相違点は存在するが、現金による支払いを非接触式 I C カード（電子マネー媒体）による支払いとすることは容易に着想されるなどと判示された。この点、特許権者からは、現金では明細書記載の当該発明の課題は生じないと主張がなされたが、同課題が生じないことは非接触式 I C カードも同じであるとの判示もなされている。課題に着目して「記録媒体」を上記のように解釈すれば、現金と「記録媒体」の相違点は容易想到ではないとの評価がなされる可能性があるものの、課題を参酌せずに「記録媒体」を特許権者の主張のとおり広く解釈すると、現金と「記録媒体」の相違点は特段の技術的意義を有しないものとなり、進歩性が否定されることになると示唆されたと推測される。

明細書の記載等に基づき「記録媒体」の用語を解釈すれば、被疑侵害品は当該発明の技術的範囲に含まれないとの結論に達したため、本来であれば当該発明の有効性を審理判断する必要はなかった。それでもなお、上記裁判例において、「念のため、仮に」として、「記録媒体」の意味を広く解釈した場合に進歩性が否定されることが示されたのは、機能的クレームにおける技術的範囲と有効性の関係にかかる題材を得る上で、非常に有益である。

2 限定的に解釈される代わりに有効性は維持された事案

上記第1のとおり、我が国の特許法には、機能的クレームを定義づけた規定や、機能的クレームに特化してその解釈の指針を示した規定は存在しない。機能的クレームはあくまでも講学上の概念であり、解釈に際して適用されるのは、他のクレームと同様に特許法70条に尽きる。例えば、特許請求の範囲が以下のように記載される発明⁵の技術的範囲等につき判示された裁判例⁶を基にして、検討してみたい。

4 ガソリンスタンドの給油装置等が想定される。

5 特許第3559501号

6 第1審：大阪地判平成24年11月8日（平成23年（ワ）第10341号・裁判所ウェブサイト） 控訴審：知財高判平成25年6月6日（平成24年（ネ）第10094号・裁判所ウェブサイト）

【請求項1】

パソコン(80)等の器具の本体ケーシング(84)に開設された盗難防止用のスリット(82)に挿入される盗難防止用連結具であって、

主プレート(20)と補助プレート(40)とを、スリット(82)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(20)(40)は分離不能に保持され、

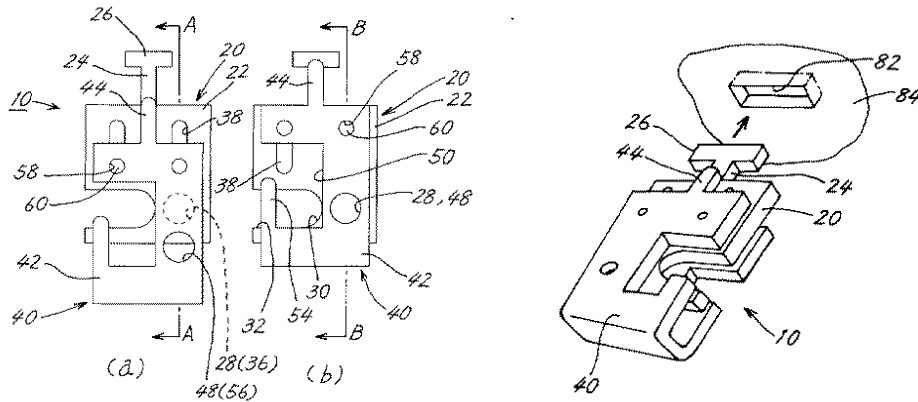
主プレート(20)は、ベース板(22)と、該ベース板(22)の先端に突設した差込片(24)と、該差込片(24)の先端に側方へ向けて突設された抜止め片(26)とを具え、

補助プレート(40)は、主プレート(20)に対して、前記主プレート(20)の差込片(24)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(42)と、該スライド板(42)を差込片(24)の突出方向にスライドさせたときに、差込片(24)と重なり、逆向きにスライドさせたときに、差込片(24)との重なりが外れるように突設された回止め片(44)とを具え、

主プレート(20)と補助プレート(40)には、補助プレート(40)を前進スライドさせ、差込片(24)と回止め片(44)とを重ねた状態で、互いに対応一致する位置に係止部(28)(48)が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。

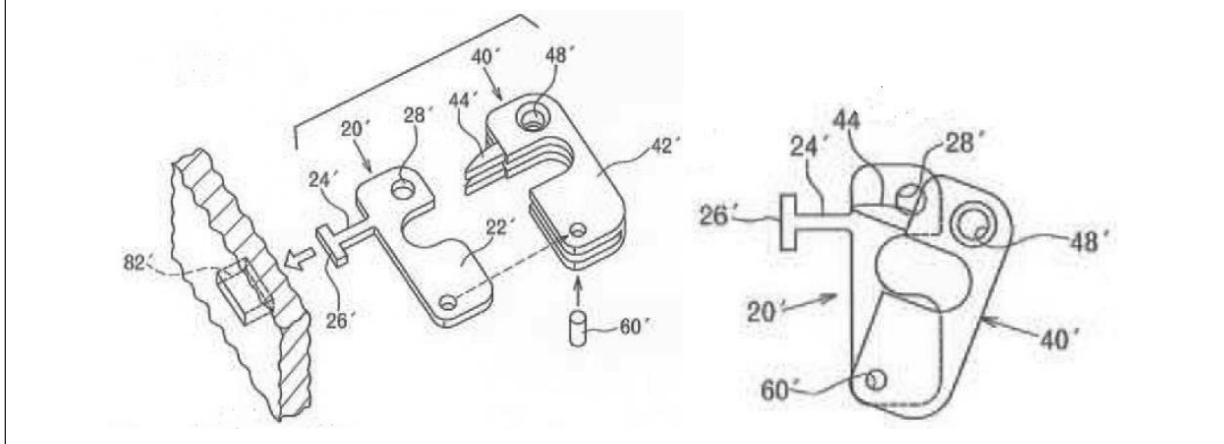
このうち、「主プレートと補助プレートとを、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し」とは、実施例においては、以下の図Aのように、主プレート(20)と補助プレート(40)につき、主プレートの差込片(24)をスリット(82)へ挿入する方向(ないし差込片の突出方向)に向かって、直線的に互いに前後移動(スライド)する構成のものが紹介されていた。

【図A】



これに対し、被疑侵害品は、以下のように、主プレート(40')と補助部材(20')につき、ピンを中心に回転自在に結合し、主プレートと補助部材の接する面に沿って相対的にスライドする構成であった。

【図B】



そこで、同構成を備える被疑侵害品につき、当該発明における「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」を充足するか否かが争点となったところ、上記裁判例では、当該クレームの用語が以下のとおり解釈された結果、被疑侵害品は当該発明の技術的範囲に含まれないと判示された。

(第1審)

「挿入」とは、一般に、「さし入れること、さしこむこと」を意味し、「沿う」とは、一般に、「線状的なもの、または線状的に移動するものに、近い距離を保って離れずにいること」を意味する。そうすると、上記各構成要件のうち「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能」とは、「スリットへさし入れる方向に、互いにスライドすることが可能」であることをいうものと解される。

また、「挿入方向」、すなわち「さし入れる方向」ないし「方向」という単語の意義からすれば、移動（スライド）の態様は、パソコン等の本体ケーシングに開設されたスリットに挿入される差込片（主プレートを構成するベース板の先端に突設されたもの：構成要件C）の形状に沿った方向（差込片の形状が直線であれば、その直線に沿った方向となり、差込片の形状が曲線であれば、その曲線に沿った方向となる。）を指すと解される。

(控訴審で追加された判示事項)

さらに、本件特許発明1の構成要件Dには、「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（判決注：主プレートを構成するベース板の先端に突設されたもの：構成要件C）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」と記載され、本件特許発明2の構成要件Jにも「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」と記載されていることから、「スリットへの挿入方向」と「差込片の突出方向」とは同一の方向であることが認められる。また、差込片はその「突出方向」に沿ってスリットへ挿入されるから、スリットへの挿入方向は差込片の形状によって規制されることとなる。

このように、当該発明における「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」とは、主プレートと補助プレートとを、差込片の形状に沿った方向（差込片の形状が直線であれば、その直線に沿った方向となり、差込片の形状が曲線で

あれば、その曲線に沿った方向となる。)に相対的にスライドさせることを意味すると解釈され、当該構成を備えない被疑侵害品は、当該発明の技術的範囲に属しないと判示された。

ところで、上記裁判例には、当該発明は「スライド可能に係合」等の発明特定事項を含む点において機能的クレームであるとし、機能的クレームにかかる解釈の指針を踏まえた議論を展開する判示部分がある。なるほど、「スライド可能に係合」とは抽象的な機能であるという理解も可能であるから、当該発明は機能的クレームであるとして、かかる観点からの解釈論を展開することにも一理あるし、機能的クレームの解釈論にかかる判示事項は内容的にも正鵠を得たものである。

(控訴審)

特許請求の範囲に記載された構成が機能的、抽象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ることになりかねない。しかし、それでは当業者が特許請求の範囲及び明細書の記載から理解できる範囲を超えて、特許の技術的範囲を拡張することとなり、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の目的にも反することとなる。したがって、特許請求の範囲が上記のよう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である。ただし、このことは、発明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発明に関する記述の内容から当該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(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というべきである。

「スライド可能に係合」の意味は、他の構成要件の用語や他の構成要件との関係を踏まえた解釈も可能であるが、明細書の記載等から当該発明において開示された技術的思想の範囲を明確にし、他の構成要件の用語や他の構成要件との関係を踏まえた解釈が同技術的思想の範囲と同等であることを確認する作業も有益であると思われる。事実、上記裁判例においても、明細書に開示された技術的思想の範囲が詳細に吟味され、他の構成要件の用語や他の構成要件との関係を踏まえた解釈は同技術的思想の範囲にも合致することが確認されている。

このように、上記裁判例において、当該発明の「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」の意味は、ある意味限定された内容により明確に特定された。これにより、被疑侵害品は当該発明の技術的範囲には含まれないとの結論に至ったが、別途争われていた当該発明の有効性については維持された^{7,8}。あくまでも一般論ではあるが、発明の技術的範囲が明細書の記載等を踏まえて限定的な範囲に解釈された場合、限定的であることにより、公知例との相違も主張しやすくなるという意味において、新規性や進歩性は否定されにくくなる。また、明細書の記載等を踏まえて技術的範囲が確定できたということは、確定した範囲が広いか狭いかは別にして少なくとも発明の外延が不明確であるということはいえないし、特許請求の範囲が明細書に記載された発明の範囲内にあるという意味においてサポ

7 知財高判平成25年11月21日(平成25年(行ケ)第10033号・裁判所ウェブサイト)

8 本稿においては、裁判例における判示事項の詳細は割愛する。

ート要件を問われる可能性も低くなる。さらに、特許請求の範囲と明細書の記載に齟齬がないのであれば、当業者は明細書の記載に基づき発明を実施できると評価される可能性が高いから、実施可能要件違反も問われづらくなるであろう。

上記裁判例は、特許法70条の指針に基づく解釈の結果、特許請求の範囲が一定の範囲内に限定的に解釈された場合には、特許権の保護範囲は相対的に狭くなる可能性がある一方、有効性が維持される可能性は相対的に高くなる傾向を知る上で、非常に有益である。

3 実施例に限定する旨の主張は実施可能要件等の問題であると指摘された事案

上記1及び2では、用語の辞書的な意味よりも限定的に解釈された裁判例を紹介したが、例えば、特許請求の範囲が以下のように記載される発明⁹のように、機能的クレームにつき、明細書や図面を参酌するとしても、実施例記載の個別具体的な構造等の範囲において定まるような解釈は採用されるべきでないことを判示する裁判例¹⁰もある。

【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368、175及び180のアミノ酸配列からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む重鎖と、配列番号158、162及び395からそれぞれなるCDR1、2及び3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。

上記裁判例では、当該発明における「PCSK9とLDLRの結合を中和することができる」等の意味が問題になったところ、この点に関する判示事項は、以下のとおりである。

控訴人は、本件各発明は、参照抗体1又は2と競合する機能のみによって発明を特定する機能的クレームであり、このような機能的クレームについては、クレームの記載に加え、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、出願人が明細書で開示した具体的な構成に示された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、明細書の記載から当業者が実施し得る範囲に限定解釈すべきであると主張する。そして、本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲は、本件各明細書記載の実施例である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から、本件各発明の技術的範囲は、上記各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に限られ、これらとはアミノ酸配列が異なる被告モノクローナル抗体及び被告製品は、本件各発明の技術的範囲に属しない旨主張する。

本件各発明をいわゆる「機能的クレーム」と呼ぶかはさておき、特許発明の技術的範囲は、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、明細書の記載及び図面を考慮して、そこに開示された技術的思想に基づいて解釈すべきであって、控訴人の主張は、サポート要件又は実施可能要件の問題として検討されるべきものである。本件各明細書に開示された技術的思想は、参照抗体1又は2と競合する単離されたモノクローナル抗体が、PCSK9がLDLRに結合するのを妨げる位置及び／又は様式で、PCSK9に結合し、PCSK9と

9 特許第5705288号等

10 知財高判令和元年10月30日（平成31年（ネ）第10014号・裁判所ウェブサイト）

LDLR間の結合を遮断し（中和）、対象中のLDLの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏するというものである。そして、被告モノクローナル抗体及び被告製品は、上記技術的思想に基づいて解釈された本件各発明の技術的範囲に属することは、前記のとおりである。

被疑侵害者は、明細書に開示された具体的な抗体以外に、「PCSK9-LDLR結合中和抗体のうち、参照抗体と競合するもの」一般が優れた結合中和能力を有するという発明は一切記載がないと指摘した。その上で、被疑侵害者は、「PCSK9-LDLR結合中和抗体のうち、参照抗体と競合するもの」一般について独占権を与える合理的な根拠は存在せず、明細書に記載された具体的な抗体のみが当該発明の技術的範囲に含まれるとし、同抗体とは異なる構造を備える被疑侵害品は当該発明の技術的範囲に含まれないと主張した。被疑侵害者の主張は、機能的クレームの技術的範囲は実施例に限定されるべきであるとの趣旨にも見受けられたが、上記裁判例において同主張は採用されず、発明の技術的範囲は技術的思想に基づいて解釈すべきであるとし、明細書の記載を参酌すれば、当該発明の技術的思想は、被疑侵害者が主張するような具体的な実施例に限定されないと判示された。

上記裁判例では、被疑侵害者の主張を「明細書の記載から当業者が実施し得る範囲に限定解釈すべき」というものであったと要約され、この主張は「サポート要件又は実施可能要件の問題として検討されるべき」であると指摘された。仮に特許法70条に沿って解釈したクレームの範囲と、明細書の記載から当業者が実施できる範囲に齟齬があるならば、当該クレームは、明細書に記載されていないものを含むことになるし、また、明細書は、当業者が当該クレームを実施できるように十分に記載されていないことになるから、上記指摘は正鵠を得たものであると考えられる。

そして、上記裁判例では、当該発明は、サポート要件にも実施可能要件にも適合しているとの結論が示された。このうち、実施可能要件にかかる判示事項の一部は、以下のとおりである。

発明の詳細な説明の記載に、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、参照抗体1又は2と競合する、単離されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度の記載があれば、当業者は、その実施をすることが可能というべきであり、特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができることまで記載されている必要はない。

機能的クレームであっても、明細書の記載等を参酌しつつ、クレームの用語の意義を解釈することにより、技術的思想を基準として範囲が確定されるから、同範囲を基準として、当業者が実施できる程度に明確かつ十分であるか否かを検討すれば、実施可能要件の適合性も判断できる¹¹。サポート要件についても同様であり、上記裁判例においても、当該発明が機能的クレームであるか否かは殊更に意識されることなく、確立した規範に基づきサポート要件の適合性が吟味された。

11 技術的範囲と発明の要旨の認定が完全に一致するか否かについては議論もあるが、本稿では一致する前提において論を進める。もとより、仮に一致しないとしても、発明の要旨についても、クレームの用語や明細書の記載等から内容を確定し、確定した内容を踏まえて、実施可能要件やサポート要件の適合性を判断すべきであることに、変わりはない。

上記第1のとおり、機能的クレームは、その性質上一義的に外延を觀念しづらいから、サポート要件や実施可能要件の適合性も問題になりやすいが、上記のように範囲を確定し、確定した範囲を踏まえて明細書の記載を吟味すれば、サポート要件や実施可能要件の適合性も適切に判断できるはずである。上記裁判例は、このことを示す一例として非常に有益である。

4 広く解釈される代わりに有効性に疑義が生じる事案

機能的クレームについても、充足性や有効性の判断に際し、各論点において確立した法理を基本通りに解釈適用すべきであり、機能的クレームにつき殊更の変更を加えることは求められないが、機能的クレームは、用語が抽象的に記載されるという性質上、上記第1のような問題点が生じやすい。以下、特許請求の範囲が以下のように記載される例¹²を基にして、技術的範囲や発明の要旨を検討してみたい。

芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって、該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺。

このうち、「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有している」という部分は、当該発明の対象となるアイスクリーム充填苺の構成を機能的に記載している側面がある。しかるに、当該クレームにつき、裁判例¹³では以下のように解釈された。

・・・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。

・・・そこで、本件明細書の記載を見るに、・・・。

これらの記載によれば、アイスクリーム本来の食感を有し、かつ、通常のアイスクリームの解凍温度に到達しても溶けない形態保持性を有するアイスクリームは、少なくとも、通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造することができることが開示されているが、本件明細書においては、それ以外の方法によって、アイスクリーム本来の食感を失わず、かつ、苺が解凍された時にも形態保持性を維持することができるアイスクリームを製造することができることについて、何らの記載もない。

上記によれば、本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。

12 特許第3359624号

13 東京地判平成16年12月28日（平成15年(ワ)第19733号（第1事件）、同第19738号（第2事件）、同第19739号（第3事件）・裁判所ウェブサイト）

このように、上記裁判例では、当該クレームにつき、寒天とムース用安定剤を含む構成であるとの解釈が示された。当該クレームは、「本件特許発明の目的そのもの」であり、「本件特許発明におけるアイスクリーム充填母の機能ないし作用効果を表現しているだけ」と判示されるとおりであるから、明細書の記載を参酌すれば、寒天とムース用安定剤を含む構成に限定する解釈にも一理ある。しかしながら、当該クレームの用語が明細書記載の機能や作用効果をそのまま転記したものであれば、当該発明の技術的範囲ないし発明の要旨としては、当該機能や作用効果を充足する構成を広く包含すると解するよりないのではないかと思われる。上記1の裁判例では、クレームの用語が「記録媒体」であったことから、その技術的思想の範囲を明細書記載の課題を解決する記録媒体に限定するような解釈も可能であったが、本裁判例では、明細書記載の機能や作用効果がそのままクレームの用語になっている以上、技術的思想の範囲としては、それ以上の限定を加えることは困難であるように思われる。

本裁判例で指摘されるように、明細書には、寒天とムース用安定剤を含む構成しか記載されていないから、その他技術常識を踏まえたとしても、当業者がこれ以外の方法により当該発明を実施することはできないと評価されることもあろう。仮にそうであれば、当該発明は明細書により十分にサポートされていない構成を含むこととなり、また、当業者は明細書の記載に基づき当該発明を十分に実施できないこととなる。この意味において、当該発明は、技術的範囲ないし要旨としては、寒天とムース用安定剤を含む以外の構成のものも広く包含すると解釈されるものの、広く解釈される結果、明細書に記載された以上の技術的範囲ないし要旨に確定されるため、サポート要件違反や実施可能要件違反に基づく無効理由があると評価されることになる¹⁴。

あくまでも私見ではあるが、上記裁判例は、クレームの用語が機能や作用効果そのままであるため、特許請求の範囲を一定の範囲内に限定的に解釈できない結果、特許権の保護範囲は広がる可能性がある一方、有効性に疑義が生じる可能性が相対的に高くなる傾向を知る上で、非常に有益である。

第3 小括

上記第2の裁判例を小括すると、機能的クレームにかかる発明の技術的範囲と有効性は、以下のようなステップで判断される。

ステップ1

明細書記載の課題等を参酌し、クレーム記載の用語を実質的に解釈して技術的範囲を確定させる。明細書記載の課題等を参酌する以上、用語の辞書的な意味を広く包含するような解釈にならないこともあるが、逆に、明細書を参酌するからといって、明細書記載の実施例に限定されることはない。

ステップ2

14 本裁判例においては、被疑侵害者からサポート要件違反や実施可能要件違反に基づく無効理由は主張されていなかった模様であり、また、本裁判例はサポート要件や実施可能要件に関する各種裁判例が確立される前の事案であるから、本文記載の筆者の私見は、現時点において当該発明を解釈した場合の帰結であるのご理解いただきたい。加えて、本裁判例では、特許権者が出願前に公然実施したことに基づき、新規性欠如に基づく無効理由の可能性も指摘されていることからすれば、結論として、特許権者の請求が棄却されるべき事案であった可能性は高いと考えられる。

ステップ1により確定した技術的範囲に基づき、被疑侵害品と比較して充足性を判断し、また発明の有効性を判断する。

技術的範囲については、用語の辞書的な意味を広く包含するような解釈にならないことにより、被疑侵害品を包含しないとの判断になることもあれば（上記第2・1及び2の裁判例）、明細書記載の実施例に限定されないことにより、被疑侵害品を包含するとの判断に至ることもある（上記第2・3の裁判例）。

有効性については、明細書記載の課題等を踏まえ、一定の技術的思想の範囲で技術的範囲が確定できれば、サポート要件や実施可能要件に問題が生じることは少ないが（上記第2・2及び3の裁判例）、広い範囲で技術的範囲が確定された場合、新規性・進歩性、サポート要件、実施可能要件等に疑義が生じることもある（上記第2・1¹⁵及び4¹⁶の裁判例）。

本稿の筆者としては、以上の小括が今後の実務に一定の方向性を示す意義を有することを、祈念する次第である。

以 上

15 「念のため、仮に」の部分

16 私見