

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会



2015年11月度東西部会

侵害訴訟における近年の クレーム解釈に関する研究 ～特に機能的クレームについて～

2015/11/24 関東 2015/11/26 関西
2014年度特許第2委員会第4小委員会



本日の発表について

本日の発表は、2014年度特許第2委員会第4小委員会(※1)の活動成果(※2)の一部を抜粋して発表するものである。

※1 メンバー

河瀬博之(小委員長 中外製薬), 田中修(小委員長補佐 リコー), 渡邊和良(小委員長補佐 富士通ゼネラル), 沖津信一(小委員長補佐 SII), 磯田伸治(JSR), 小酒井隆士(キリン), 大木祐二(協和発酵キリン), 勝地浩基(大阪ソーダ), 小西逸人(コニカミノルタ), 武藤広晃(ニデック), 大石公崇(ジヤトコ), 谷原慶一(エヌ・ティ・ティ・データ)

※2 論説(知財管理2015年掲載予定)

侵害訴訟における近年のクレーム解釈に関する研究～特に機能的クレームについて～





目次

1. 背景
2. 機能的クレームの解釈
3. 近年の傾向
4. 裁判例の紹介
 - 4-1. 端面加工装置事件
 - 4-2. 魚掴み器事件
 - 4-3. シートカッター事件
 - 4-4. パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件
 - 4-5. 地震時ロック方法事件
5. 機能的クレーム解釈に基づく充足性の判断フロー
6. 実務上の提言



1. 背景

➤ 機能的クレームとは

『機能的に表現され、当該機能を達成するために必要な具体的構成が明らかにされていないクレーム』

企業の実務において、第三者特許権のリスク管理や自社特許権の活用検討の場面で、特許発明の技術的範囲を解釈することが日常から行われている。その際、機能的クレームの技術的範囲について文言通り解釈すれば良いのか、明細書に記載の実施例に限定して解釈すれば良いのか、実務家にとって判断に迷いが生じることが多く、その技術的範囲を予測することは困難である。

本研究では、「いわゆる機能的クレームである」と判示された近年の裁判例から「機能的クレーム」の技術的範囲についての解釈における判断基準を検討し、実務家にとって、その技術的範囲の予測性・予見性を高める方策について研究した。



2. 機能的クレームの解釈

特許付与による発明の保護は開示に対する代償として与えられるものであり、抽象的・機能的に表現されたクレームについては、機能を果たしうる構成であれば、全てその技術的範囲に含まれるとすると、明細書に開示されていない技術的思想に属する構成までもが、技術的範囲に含まれることになりかねない。

機能的クレームについては、明細書の発明の詳細な説明をも参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている**技術的思想に基づいて発明の技術的範囲を確定すべきである。**

▼ボールベアリング事件[東京地裁 昭和51年3月17日 昭和(ワ)6127]

▼磁気媒体リーダー事件[東京地裁 平成10年12月11日 平成(ワ)22124]



3. 近年の傾向

➤ 従来(昭和51年～平成21年)

近年まで、「いわゆる機能的クレームである」と明言したうえで判示された裁判例では、ほとんどが特許権者側が敗訴している傾向があった。

[参考]特許権者側敗訴の判決件数:16件

特許権者側勝訴の判決件数:0件

➤ 近年

「いわゆる機能的クレームである」と明言したうえで、特許権者が勝訴する裁判例が見受けられるようになってきた。

【特許権者側勝訴】

▼裁判例1:端面加工装置事件

▼裁判例2:魚掴み器事件

▼裁判例3:シートカッター事件

【特許権者側敗訴】

▼裁判例4:パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件

▼裁判例5:地震時ロック方法事件



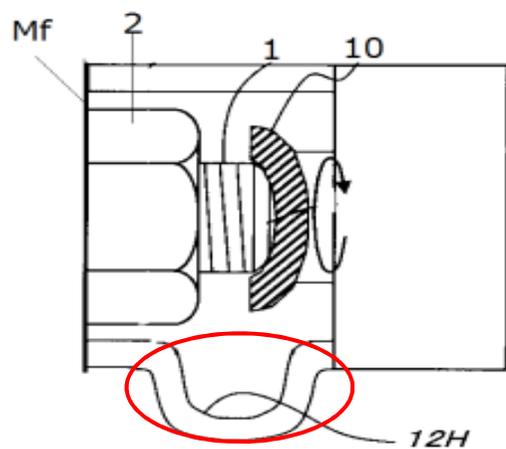
4-1. 端面加工装置事件(その1)

東京地裁 平成25年10月31日 平成24年(ワ)3817

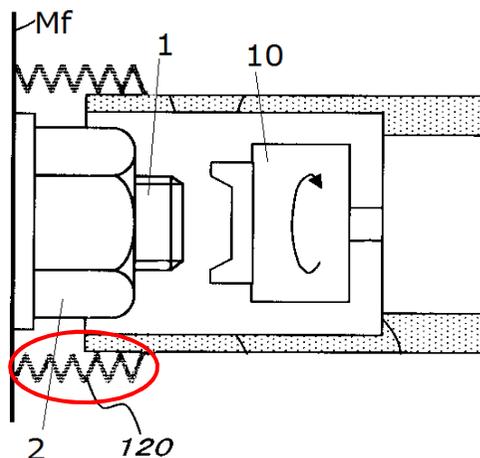
【発明の概要】母材Mfを貫通しナット2によって固定化されたトルシア型高カボルト1の破断面に生じたバリを除去する技術に関し、ボルト端面のバリの除去用工具の回転機構10によってバリを除去し、円筒状のフード部の金属粉収集機構(12H,120)によって金属粉が飛散しないようにする端面加工装置である。

【機能的クレーム】請求項1の構成要件E:その円筒状のフード部は金属粉収集機構を有しており

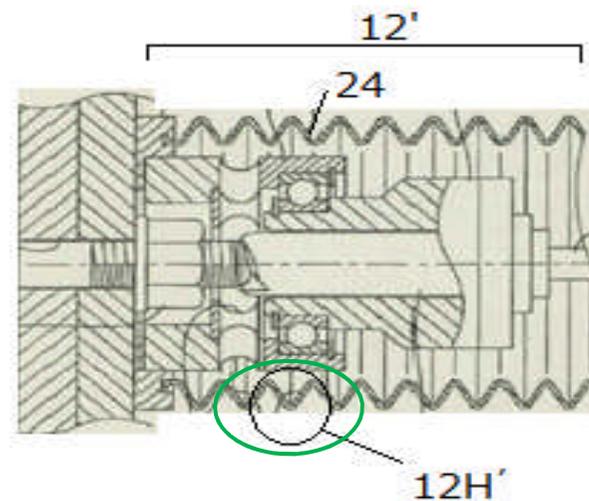
【被告製品】被告製品は金属粉が収集可能な凹部12H'を有する。



-第1実施形態-



-第5実施形態-



<被告製品>

<本件発明>





4-1. 端面加工装置事件(その2)

【争点】原告は被告製品の凹部12H'は**金属粉収集機構**に相当すると主張。それに対して、被告は使用される状態によって凹部12H'には金属粉は収集されないから、**金属粉収集機構**に相当しないと反論。

【裁判所判断】明細書の発明の詳細な説明の記載によると、本件発明は金属粉が装置外部に拡散することを防止できる効果を有するものであれば、**金属粉収集機構**に当たるとみることが可能である。本件明細書に具体的記載のある複数種類の機構、いずれの機構による**金属粉収集機構**も本発明の効果を奏するものとして認定し、被告製品の凹部12H'は、金属粉を収集することができ、**金属粉収集機構**に当たると解するのが相当であり、形状が異なるとしても被告製品の蛇腹状のカバーが**金属粉収集機構**に該当すると判断した。

【考察】明細書には**金属粉収集機構**として想到可能な機構をバリエーションに富んだ実施形態として具体的に明記していたため、どのような種類(能動的なもの、受動的なもの等)の機構であっても、いずれも発明の技術的思想と同じであるものと判断されたと考える。

【特定された技術的思想】凹部を設けた構成



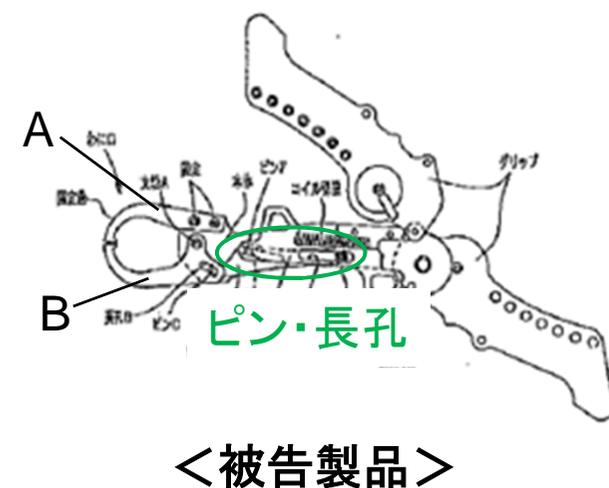
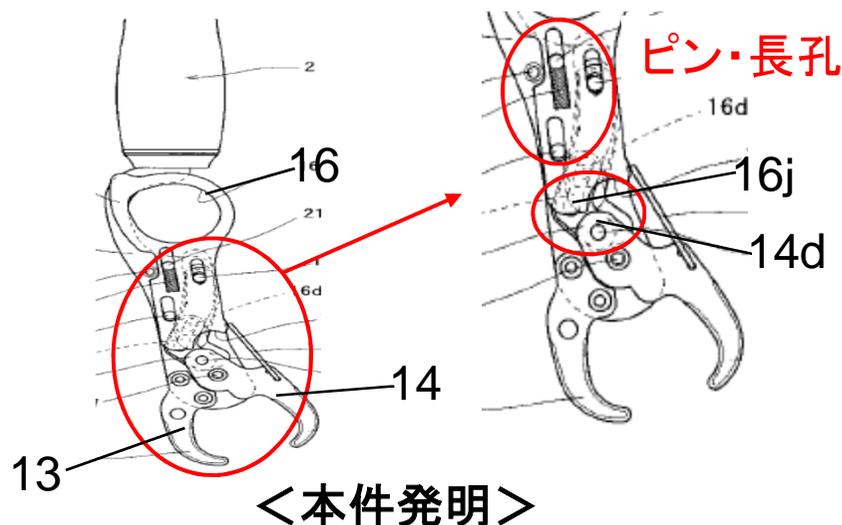
4-2. 魚掴み器事件(その1)

東京地裁 平成22年12月24日 平成21年(ワ)34337

【発明の概要】魚への係止は操作体16を引き上げることにより可動歯14が開放し、この状態で魚の口に固定歯13及び可動歯14の一方を入れ、操作体16を離せば魚の口を挟持する状態となって魚掴みができる魚掴み機である。

【機能的クレーム】請求項1の構成要件F:可動歯は、操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され、操作体の復帰弾機に抗する強制移動に伴い回動規制が解除されて可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するよう揺動する

【被告製品】被告製品は固定歯Aと可動歯Bを有し、可動歯Bの回動規制も回動規制の解除も可能である。





4-2. 魚掴み器事件(その2)

【争点】原告は**回動規制**は操作体16が元姿勢に位置すること自体によるものであり、操作体16を元姿勢から移動させると**回動規制が解除され**、可動歯14が固定歯13から離間し、被告製品は構成要件Fを充足すると主張。それに対して、被告は可動歯14の**回動規制**として、操作体16の下端縁のロック面16jに可動歯14の上縁部14dが入り込み、可動歯14が固定歯13から離間する方向へ**回動規制**する構成が明細書に開示されていることから、**回動規制**とは当該構成を意味し、当該構成が存在しない被告製品は構成要件Fを充足しないと反論。

【裁判所判断】**回動規制**の技術的意義は、ピンや長孔を用いて操作体16の移動を阻止する構成を採用し、操作体16が元姿勢に位置すること自体によって可動歯14が動かないようにすることである。一方、ロック面16jと上縁部14dとの当接は**回動規制**の実現に不可欠なものではない。ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成を備える被告製品は構成要件Fを充足すると判断した。

【考察】明細書には**回動規制**に関する構成について1つの実施形態しか記載されていなかったが、ピンや長孔を用いて操作体16の移動を阻止する構成による課題解決原理[原因と結果の関係]が明瞭に記載されていたため、**回動規制**を達成するために必要な技術的思想が幅広く捉えられ、被告製品は当該技術的思想を有すると判断されたと考える。

【特定された技術的思想】

ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成





4-3. シートカッター事件(その1)

東京地裁 平成26年10月30日 平成25年(ワ)32665

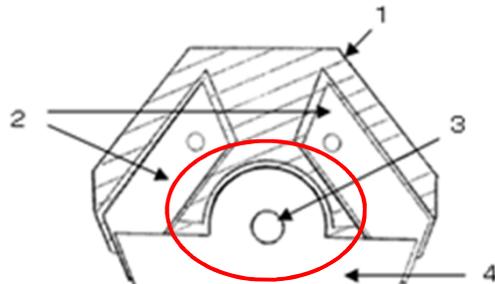
【発明の概要】ノンスリップシートの表面にガイド板4を合わせ、シャフト3を軸に本体1を傾け、本体1の中にあるカッターナイフの刃2が出てくるので、シートに沿わせて滑らせるだけで、簡単・きれいにシートを切断できるシートカッターである。

【機能的クレーム】

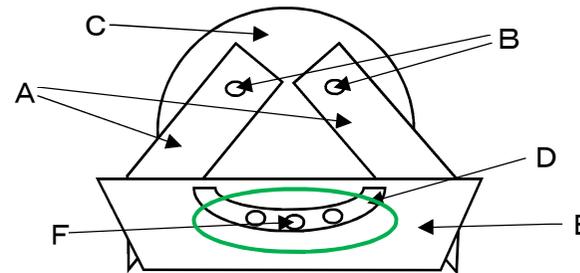
請求項1の構成要件D: 前記本体と可動的に接続されたガイド板

請求項1の構成要件E: 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

【被告製品】被告製品は刃Aがそれぞれの留め具Bで本体Cに固定され、本体Cは接続部Dを介してガイド板Eに接続される。接続部Dは本体Cの円弧状の溝にガイド板Eの突起部Fを嵌合したものであり、本体Cをガイド板Eに対し円弧状に動かすと、一方の刃Aが出てくるので、シートを切断することができる。



<本件発明>



<被告製品>



4-3. シートカッター事件(その2)

【争点】原告は課題解決のために本体1とガイド板4を動くように接続し、本体1の動きにより刃2が外に出るといった構成が発明の技術思想であるから、被告製品は構成要件D, Eを充足すると主張。それに対して、被告は被告製品ではシャフトを3本設けることでガイド板Eをガイドし、ガイド板Eの軸となるシャフトは存在せず、シャフトを軸に本体Cが傾けられないため、被告製品は構成要件D, Eを充足しないと反論。

【裁判所判断】ガイド板4から刃2が出る技術思想に相当する明細書の開示は本体1をガイド板4に対して回転等させることなので、発明の効果を奏する回転は構成要件Eの動くに含まれると解釈した。構成要件Dの可動的に接続されるについて、2枚の板状部材を回転可能に接続するため、①シャフトで軸着する構成、②円弧状の溝に摺動可能に嵌合する構成を採用し得るとし、明細書への開示は①の構成のみであるが、発明の課題を解決する②の構成も可動的に接続されるとし、①②の採用については当業者が適宜選択し得ることから、被告製品は構成要件D, Eを充足すると判断した。

【考察】明細書には課題解決原理[原因と結果の関係]が簡潔に記載されていたことから、可動的に接続されるを達成するために必要な技術的思想が幅広く捉えられ、被告製品は明細書の構成と同一でなくても、明細書に記載の構成に基づいて当業者が実施し得ると判断されたと考える。

【特定された技術的思想】本体とガイド板を回転可能に接続する構成





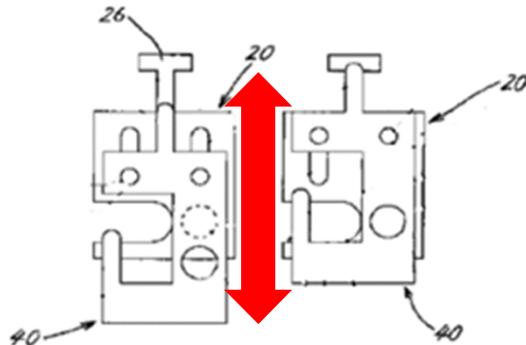
4-4. パソコン等の器具の盗難防止用連結具 事件(その1)

知財高裁 平成25年6月6日 平成24年(ネ)10094

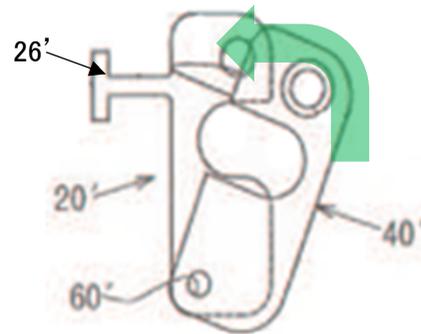
【発明の概要】主プレート20の抜き止め片26をPCのスリットに挿入し、回転後、補助プレート40をスリットに挿入して、主プレート20と補助プレート40の回転と引き抜きを防止するPCに簡単に取り付け可能な盗難防止用ケーブル連結具である。

【機能的クレーム】請求項1の構成要件B: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且つ両プレートは分離不能に保持され

【被告製品】主プレート20'の抜き止め片26'をPCのスリットに挿入し、補助プレート40'を主プレート20'に対してピン60'を中心とした円の円弧方向に移動させることで補助プレート40'をスリットに挿入することで、主プレート20'と補助プレート40'の回転と引き抜きを防止することができる。



<本件発明>



<被告製品>



4-4. パソコン等の器具の盗難防止用連結具 事件(その2)

【争点】原告は**スライド可能**な構成について明細書の記載で特に限定しておらず、当業者が適宜採用し得る構成まで含まれ、**分離不能に保持**とは両プレートを離脱不能にするあらゆる構成が含まれるため、被告製品は構成要件Bを充足すると主張。それに対して、被告は被告製品の補助プレート40'が主プレート20'に対してピン60'を中心とする円弧方向に移動する構成とは別構造であり、当業者が容易に実施できず構成要件Bを充足しないと反論。

【裁判所判断】**スライド可能に係合かつ分離不能に保持**に相当する明細書の記載は一方のプレートにスライド方向に延びた長孔に他方のプレートに固定されたピンがスライド可能に嵌められる構成のみであり、明細書に記載の構成に限定して解釈するのが相当とし、**スライド可能に係合かつ分離不能に保持**に対応する**被告製品は明細書に記載の構成と異なり、当業者が容易に実施し得る構成ではないことから、被告製品は構成要件Bを充足しないと判断した。**

【考察】明細書には補助プレート40が直線的に移動させる構成のみが記載され、さらに当該構成による課題解決原理[原因と結果の関係]が明確に記載されていなかったため、発明の技術的思想が明細書に記載の構成レベルまで限定され、被告製品とは全く別の構成と判断されたと考える。

【特定された技術的思想】

スライド方向に延びた長孔とピンが当該長孔にスライド可能である構成





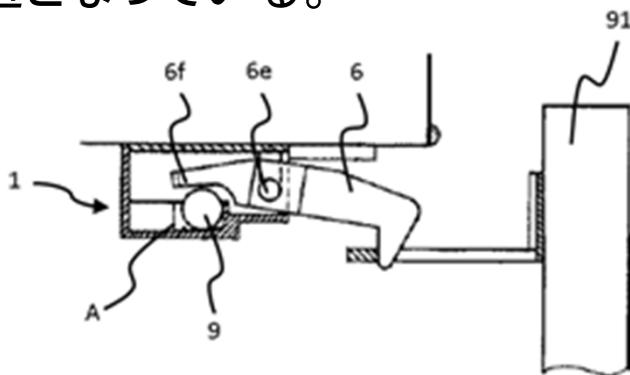
4-5. 地震時ロック方法事件(その1)

知財高裁 平成23年2月28日 平成22年(ネ)10070

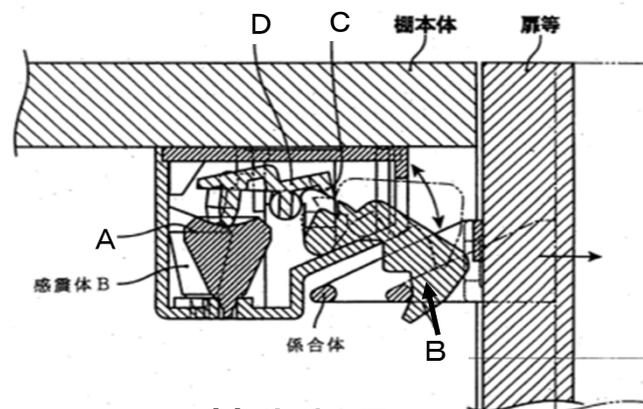
【**発明の概要**】軸6eで回転する係止体6は地震時のゆれによって振動エリアAで動く球9と後部6fにおいて回転が妨げられる結果、扉91の開きを許容しないロック状態となり、係止体6はゆれがなくなるとロック状態が自動的に解除される地震時ロック方法である。

【**機能的クレーム**】請求項1の構成要件C:地震時に前後または左右のゆれでその後部において回動の動きが妨げられ扉等の開く動きを許容しない状態

【**被告製品**】地震時のゆれが作用する構成として、倒立分銅Aが設けられ、倒立分銅Aの動きに対応してラッチ体Bの係止体Cと係合される中間体Dが設けられ、ラッチ体Bの回転を規制するためには倒立分銅Aだけでなく中間体Dを必要とする構造となっている。



<本件発明>



<被告製品>



4-5. 地震時ロック方法事件(その2)

【争点】原告は球9と倒立分銅Aは振動物として慣用手段であり、実施形態の球9と、被告製品の倒立分銅Aと中間体Dの動作は原理が同じであり、球9からの置換は容易なため被告製品が構成要件Cを充足すると主張。それに対して、被告は係止体6が一体であり、球9により係止体6の回動を規制する構成のみが明細書に記載され、被告製品とは異なるので被告製品は構成要件Cを充足しないと反論。

【裁判所判断】明細書には構成要件Cに対応する具体的構成として球9を用いた構成が開示されているだけで、地震の検出を球9が振動エリアAで動くこと以外の手段で行う構成について示唆されていないと認定し、明細書の記載から当業者が実施できる構成は振動エリアAの球9により係止体6の回動を妨げる構成だけであり、その構成だけが構成要件Cを充足するため、被告製品は構成要件Cを充足しないと判断した。

【考察】明細書には球9を用いた構成しか記載されていないことから、発明の技術的思想が明細書に記載の構成レベルまで限定され、被告製品とは全く別の構成と判断されたと考える。

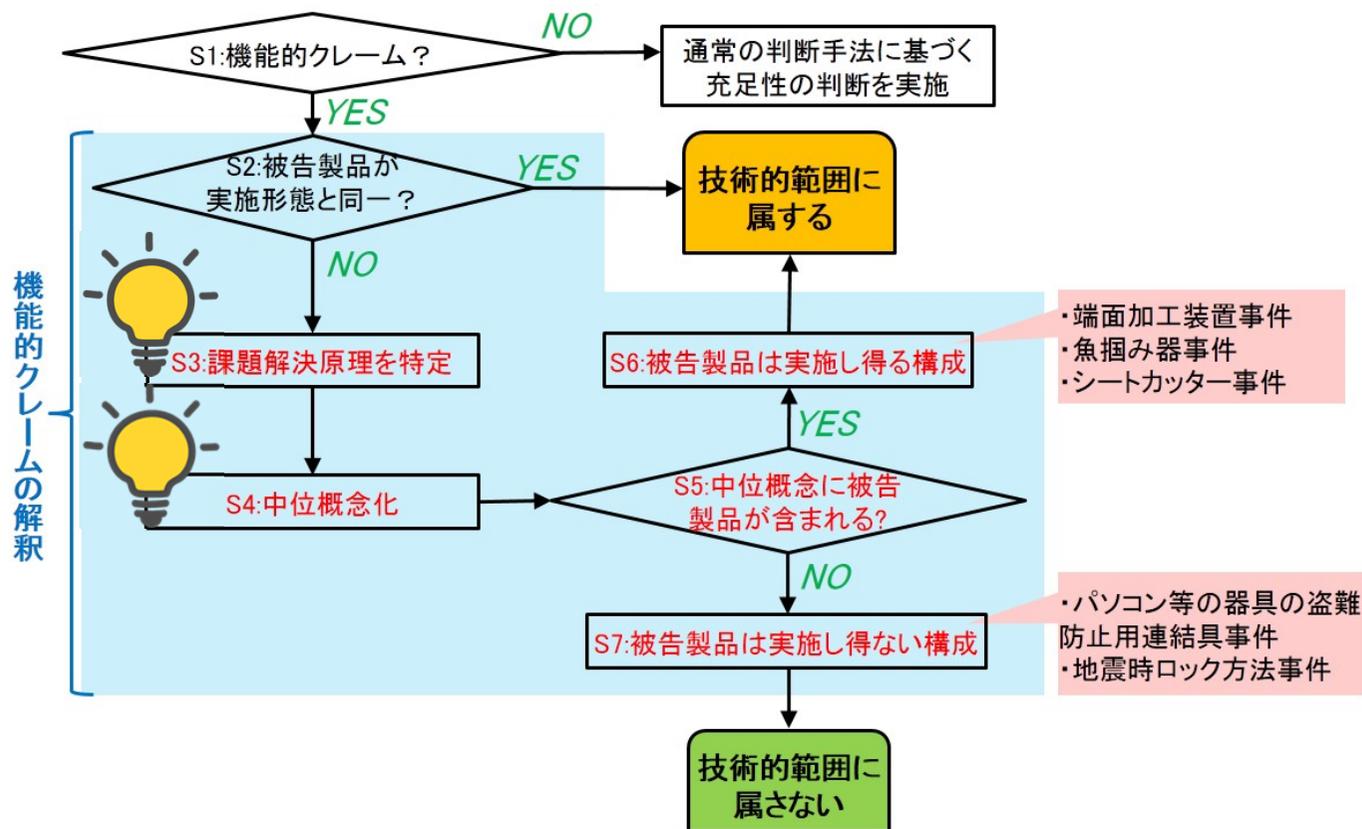
【特定された技術的思想】

振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成





5. 機能的クレームに基づく 充足性の判断フロー(その1)



※S3: 課題解決原理を特定⇒特許発明の課題を解決するための作用及びそれによって奏される効果[原因と結果の関係]に相当するものを特定すること。

※S4: 中位概念化⇒課題解決原理の達成に必要な不可欠な要素を認定すること。



5. 機能的クレーム解釈に基づく 充足性の判断フロー(その2)



	中位概念	被告製品	技術的範囲
裁判例1	凹部を設けた構成	蛇腹状のカバー	属する
裁判例2	ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成	ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成	属する
裁判例3	本体とガイド板を回転可能に接続する構成	円弧状の溝に摺動可能に嵌合する構成	属する
裁判例4	スライド方向に延びた長孔とピンが当該長孔にスライド可能である構成	補助部材が円弧方向にスライドする構成	属さない
裁判例5	振動エリアに収納した球を用いて係止体の可動を妨げる構成	倒立分銅と中間体とを用いた構成	属さない



6. 実務上の提言(その1)

特許権者・実施者への提言

機能的クレームに基づく発明の技術的範囲の認定において重要となるのが、明細書に記載の実施形態(下位概念)より広く解釈する概念(中位概念)の認定である

＜中位概念の認定に必要なもの＞

1. 複数の実施例が記載されている場合

・実施例のバリエーション

・実施例同士の関係性(上位概念—中位概念—下位概念)

に関する記載

2. 1つの実施例しか記載されていない場合

特許発明の課題及び機能的クレームに相当する構成による課題解決原理に関する記載



6. 実務上の提言(その2)

明細書作成における注意点

◆「上位概念－中位概念－下位概念」の関係性を明確に記載する

◆発明の課題解決原理を明確に記載する

◆①中位概念に含まれる範囲でバリエーションに富んだ実施例を記載する

②各実施例と中位概念との関係性及び実施例同士の関係性を記載する

<設計変更が予測できる構成についての注意点>

①「・・・しても良い」「・・・に限らない」といった限定解除の尚書きを記載するだけでなく、周知技術の適用を行う場合の動機付けを記載することが望ましい

②他の技術分野の周知技術を適用する場合には、別の実施例や変形例等で詳細に記載することが望ましい

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

