

## 機能的クレームの特許権侵害に関する事件

東京地方裁判所 平成25年10月31日判決  
平成24年(ワ)3817号 特許権侵害行為差止請求事件

青 柳 吟 子\*

### 【要 旨】

本件判決は、特許請求の範囲に「金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）」として機能的な表現で記載された構成要件について、その技術的意義内容を解釈した上で、被告製品は当該要件を充足すると認定し（争点1）、また本件特許は進歩性欠如等の無効事由があるとする被告による特許法104条の3第1項の規定に基づく抗弁は採用できないと認定し（争点2）、被告製品は使用する角度によっては本件特許権を侵害しない態様で使用される可能性があるとして差止請求は不当であるとする被告主張は採用できないと認定し（争点3）、原告による被告製品の製造等の差止請求および廃棄請求を認容したものである。機能的クレームに関して、従前の判決例と同様の解釈手法による侵害判断を示したものであり、妥当な結論である。

被告は争点1に関しては、本件特許の出願経過による意識的限定等を理由として、「金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）」というクレーム文言は、符号によって特定された実施形態の構成のみに限定して解釈されるべきであるとするクレーム文言の限定解釈を主張したが、本件判決はかかる被告の主張を否定したものであり、正当な判断である。

本稿においては、争点2、争点3については

割愛し、機能的クレームの解釈手法を判示し、また被告によるクレーム文言の限定解釈の主張を排斥した、技術的範囲に関する争点1について考察する。

### 【事 実】

1 原告は、発明の名称を「端面加工装置」とする特許第4354006号（本件特許権）を有しており、特許請求の範囲の請求項1に記載された本件発明を構成要件に分説すれば、次のとおりである。

- A 母材（Mf）のボルト取付孔（Mh）を貫通し、そしてナット（2）で固定されたトルシアボルト（1）の破断面（1c）に生じたバリ（1d）を除去するための端面加工装置において、
- B バリ除去用工具（10, 10CA～10CK）と、
- C そのバリ除去工具（10, 10CA～10CK）を回転する回転機構（R, 14, 70）と、
- D 円筒状のフード部（12, 12A, 12B）とを備え、
- E その円筒状のフード部（12, 12A, 12B）は金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）を有しており、
- F バリ除去用工具（10, 10CA～10CK）は破断面（1c）のコーナー部（E）にエッ

\* 弁護士 Reiko AOYAGI

ジを形成しないように、破断面（1c）のコーナー部（E）を加工する部分（102C, 103C, 104C, 41a, 42a, 43）は、コーナー部（E）以外の破断面（1c）を加工する部分（101C, 104C, 41b, 42b, 43）よりも、母材（Mf）に近い側に位置している

G ことを特徴とする端面加工装置。

2 被告は、本件判決添付別紙「被告製品の構成」記載の被告製品を業として製造及び貸渡しをしており、本件判決に添付された別紙「被告製品の構成」の第3図及び第4図は、本稿文末に別紙として示すとおりのものである。

被告製品が本件発明の構成要件AないしD, F及びGを充足していることは当事者間に争いがなく、構成要件Eの充足のみが争点となった。

構成要件Eの充足性に関する争点は、構成要件E（「その円筒状のフード部（12, 12A, 12B）は金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）を有しており」）における「金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）」というクレーム文言の解釈、並びに被告製品のフード部（12'）を構成する蛇腹状のカバー（24）の内面の凹部（12H'）は、「金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）」に該当するか否かである。

3 原告は、本件明細書に記載された「金属粉収集機構」の第1実施形態では後記すとおり、フード部12の下方にフード部12の半径外方に膨らむように表現された凹部12Hが図示されており、当該凹部12Hはフード部12の円周方向全周にわたって設けられていることが好適であると明細書中に記載されていること、また第5実施形態では後記すとおりフード部12Aの先端側に取り付けられたベローズ120が図示されているところ、ベローズ120（蛇腹状の円筒部材）の内面の凹部は金属粉収集機構を示していると主張し、一方、被告

製品はバリ除去工具により切削加工されたトルシアボルトの切削屑が、フード部（12'）を構成する蛇腹状のカバー（24）の内面の凹部（12H'）に收容されるのであるから、被告製品の凹部（12H'）は構成要件Eの「金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）」に該当し、被告製品は構成要件Eを充足すると主張した。

また原告は、特許請求の範囲に「金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）」として記載された符号（「12H, 16, 19A, 19B」）は、特許法施行規則24条の4及び様式29の2の〔備考〕14の口にしたがって付されたものであるから、「金属粉収集機構」の構成を符号により特定される実施形態に限定するものではないと主張した。

4 これに対し被告は、主として以下の3点を主張して、被告製品の凹部（12H'）は「金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）」に該当せず、したがって被告製品は構成要件Eを充足しないと主張した。

4. 1 本件出願経過において本件出願人は、公知文献から容易推考（特許法29条2項）であるとの拒絶理由通知をうけて、当初の請求項1の記載（「バリ除去用工具と、バリ除去用工具を回転するための回転機構と、金属粉を捕集する金属粉収集機構とを有し、バリ除去用工具はトルシアボルトの中心軸方向へ移動可能に構成されていることを特徴とする端面加工装置」）を、現行の特許請求の範囲の記載のとおり補正した。当該補正は構成要件Fを追加して本件発明を限定すると共に、構成要件Eについては当初の記載（「金属粉を捕集する金属粉収集機構とを有し」）を、「その円筒状のフード部（12, 12A, 12B）は金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）を有しており」として符号を付して限定したものである。したがって上記出願経過に照らせば、

本件出願人は、「金属粉収集機構」を符号により特定される実施形態の範囲に意識的に限定したものであり、構成要件Eの「金属粉収集機構(12H, 16, 19A, 19B)」は、これらの符号により特定される実施形態の構成に限定して解釈すべきである。

4. 2 被告製品は、使用する向きによっては凹部(12H')に切削屑がたまらないこともあるし、凹部(12H')にたまった切削屑も装置の動きによって移動することもあるから、凹部(12H')には金属粉を収集する機能はないので、被告製品の凹部(12H')は「金属粉収集機構」に当たらない。

4. 3 被告製品の凹部(12H')に金属粉の収集機能があるとしても、本件明細書には第5実施形態における蛇腹状の円筒部材であるベローズ120の凹部が金属粉収集機構に当たるとの記載は為されておらず、またベローズ120の凹部には符号が付されていないことからすれば、本件出願人にはベローズ120の内面の凹部が金属粉収集機構に当たるとの認識はなかった。したがって発明の技術的範囲は出願人が認識した限度にとどまると解する認識限度論によれば、ベローズ120と同じく蛇腹状の構成を有する被告製品のカバー(24)の内面の凹部(12H')が「金属粉収集機構」の技術的範囲に含まれると解することは、本件出願人の出願時の認識を超えるものであって許されない。

## 【判 旨】

### 1 機能的クレームの技術的範囲の解釈手法及び被告製品が「金属粉収集機構」を具備することについての認定判断

本件判決は、特許請求の範囲に記載された「金属粉収集機構」という文言の解釈については、以下のとおりに判示した。

「本件明細書の発明の詳細な説明の記載によ

ると、本件発明は、フード部により金属粉が装置の外部に漏れ出して周囲に拡散することがなく、金属粉収集機構により装置の外部に金属粉が拡散する以前に金属粉が収集され、金属粉が装置外部に拡散してしまうことが確実に防止されるとの効果を有するものであるから(【0020】、【0022】)、このような効果を奏するものであれば、『金属粉収集機構』に当たるとみることが可能である。

しかし、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はなく、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。

そこで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空気侵入系統及び空気排出系統を設け、空気流を発生させて金属粉を連行するようにした構成(第7及び第8実施形態)や、永久磁石又は電磁石を設け、磁力を発生させて金属粉を収集するようにした構成(第9及び第10実施形態)が開示され、これらの構成が好ましいと記載されているものの(【0014】、【0053】～【0066】、図13～16)、これらに加え、②フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成も記載されている(第1実施形態。【0025】、図1及び2)。そして、上記②の構成については、例えば垂直に延在するトルシアボルトの破断面1cのバリを除去する際に発生する金属粉の収集には不十分であるとも記載されているが(【0053】)、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、上記記載をもって本件発明の構成要件Eにいう『金属粉収集機構』を上記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の各構成を含むものと解することができる。』。

本件判決は上記の通り、本件明細書中の開示記載に基づいて「金属粉収集機構」の技術的意義内容を解釈した。その上で、本件判決は被告製品による構成要件Eの充足については、以下のとおりの判断を示して、構成要件Eの充足を認定した。

「被告製品の凹部（12H'）は、円筒状のフード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって存在するものである。また、この凹部は、フード部のうち、被告製品においてトルシアボルトの破断面のバリを切削加工する際に切削屑が発生し、これが飛散する箇所、すなわち、別紙『被告製品の構成』の第3図、第4図及び第6図に示された専用刃（バリ除去工具）（10CG'）の第1の刃（101C'）及び第2の刃（102C'）がトルシアボルトの破断面（1c'）に当接し、切削加工により切削屑が生じると、これがアウターソケット（22）側面の開口部（22a）を通して飛散する箇所に対応する部分に位置していると認められる。そうすると、被告製品の凹部（12H'）は、本件明細書に記載された上記②の構成と同様に、金属粉を収容することによって金属粉を収集する機構であるといえることができるから、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。』。

## 2 本件出願経過において、符号によって特定される実施形態に意識的に限定されたとの被告主張に対する判断

本件判決は、特許請求の範囲に記載された符号に関しては、次のように判示して被告による

意識的限定の主張を排斥した。

「特許請求の範囲の括弧内に符号を記載することに関しては、特許法施行規則24条の4及び様式29の2の〔備考〕14の口に『請求項の記載の内容を理解するために必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。』と規定されているところであり、これによれば、特許請求の範囲中に括弧をして符号が用いられた場合には、特段の事情のない限り、記載内容を理解するための補助的機能を有するにとどまり、符号によって特許請求の範囲に記載された内容を限定する機能は有しないものと解される。

この点に関し、被告は、本件出願人は、本件補正書に係る補正によってこれらの符号により特定される実施形態以外の構成を意識的に除外したから、『金属粉収集機構（12H, 16, 19A, 19B）』は、これらの実施形態の構成に限られ、蛇腹状のカバーの内面の凹部は構成要件Eにいう『金属粉収集機構』に当たらない旨主張する。

しかし、これらの符号は本件補正書に係る補正の前から明細書及び図面中で使用されていたものであり（乙1）、前記(1)イ記載の本件特許の出願経過に照らし、本件出願人が拒絶理由の回避のために特定の構成を除外する意図でこれらの符号を付したとは認め難い。そうすると、本件において上記特段の事情があると認めることはできないから、符号『(12H, 16, 19A, 19B)』の記載は、特許請求の範囲に記載された内容をこれらの符号により特定される実施形態の構成に限定するものではないと解すべきである。』。

## 3 被告製品の凹部12H'には金属粉収集機能がないから「金属粉収集機構」に該当しないとの被告主張に対する判断

本件判決は、以下のとおりに判示して、被告主張を排斥した。

「本件発明の実施形態のうち上記②のフード部に凹部を設けた構成は、トルシアボルト1が

垂直に延在する場合等において、上記①の空気流又は磁力を利用する構成に比し、金属粉を回収する機能が劣るものではあるが、構成要件Eにいう『金属粉収集機構』に当たると解し得ることは上記アに判示したとおりである。そうすると、構成要件Eにいう金属粉の『収集』は、装置の向きを問わず常に金属粉を収集できることを必須とするものではなく、また、装置の向きを変えた場合に、一旦収集した金属粉が移動しないことを要件とするものでもないから、被告の指摘する点は、被告製品の凹部（12H'）が金属粉収集機構に該当すると解することの妨げにならない」。

#### 4 認識限度論についての被告主張に対する判断

本件判決は、以下のとおりに判示して、認識限度論についての被告主張を排斥した。

「被告製品における蛇腹状のカバー（24）の内面の凹部（12H'）が構成要件Eにいう『金属粉収集機構』に当たると解すべきことは上記アで判示したとおりである。そして、本件明細書の第5実施形態は、本件発明の一実施例であるにとどまるから、ベローズ120が金属粉収集機構であり、本件出願人がその旨を認識していたかどうかは、上記の判断に何ら影響するものではない。

すなわち、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られ、その用語の意義は明細書の記載及び図面を考慮して解釈すべきものであるから（特許法70条1項、2項）、技術的範囲を判断するに際しては、出願人の主観的認識ではなく、特許請求の範囲及び明細書の記載によって定めるべきである。本件明細書においては、蛇腹状の部材であるベローズ120を含む第5実施形態について、バリ除去工具10を破断面1cに近接し、あるいは隔離し、かつ、金属粉が装置105外へ散乱することを防止するために、フード部12Aの先端側にベローズ120

を取り付けた旨記載され（【0046】～【0048】、図11）、ベローズ120の凹部が金属粉収集機構であることを明示する記載は見当たらないが、フード部の円周方向全周にわたって設けた凹部が金属粉収集機構に当たるとの記載があること（【0025】）、蛇腹状の円筒の内面には当然に円周方向全周にわたって凹部が形成されることに照らせば、本件明細書の記載から、蛇腹状の部材が構成要件Eにいう『金属粉収集機構』から除外されていると読み取ることはできない。」。

#### 5 本件判決の争点に対する結論

本件判決は、上記のとおり判断を示して、被告製品は本件発明の構成要件Eを充足すると認定した。また被告製品が本件発明のその余の構成要件を充足することは当事者間で争いがないので、本件判決は、被告製品は本件発明の構成要件AないしGをいずれも充足し、本件発明の技術的範囲に属すると認定した（争点1）。

また本件判決は、被告が主張した特許法104条の3第1項の規定に基づく抗弁については、本件特許発明は被告が主張する公知技術から容易推考とは認められない等の判断を示して排斥した（争点2）。

さらに被告製品は使用する角度によっては本件特許権を侵害しない態様で使用される可能性があるから差止めは不当であるとの被告主張については、被告製品の構成が技術的範囲に属する以上、「用法によっては本件発明の実施に当たらないことがあり得るとしても、その製造及び貸渡しが本件特許権の侵害となることの妨げにはならない」等の判断を示して排斥した（争点3）。

以上の判断に基づき、本件判決は結論として、原告の請求をすべて認容したものである。

#### 6 本件判決についての控訴審の判断及び無効審判関係について

本件判決については、被告から控訴が提起され、知的財産高等裁判所平成25年（ネ）第10107

号として審理されたが、控訴審においては平成26年4月8日に、「本件控訴を棄却する」との判決が為されている。

控訴審判決においても、被告製品は本件発明の全ての構成要件を充足するので本件発明の技術的範囲に属すると認定されており、また被告が主張した特許法104条の3第1項の規定に基づく抗弁についても、本件特許発明は被告が主張する公知技術から容易推考とは認められないとする控訴審としての判断が示されて、排斥されている。

控訴審判決においては、技術的範囲に属すると認定した理由に関しては、本件判決記載のとおりであるとして本件判決の理由が援用されており、本件判決による技術的範囲に関する認定判断は、控訴審判決において肯定されている。

また被告は本件特許に対して、進歩性欠如等を理由にして平成25年2月19日に無効審判請求を行い、無効2013-800026として特許庁で審理されたが、本件判決の言渡と時期をほぼ同じくして、平成25年11月5日に「本件審判の請求は、成り立たない」との審決が為されている。被告は上記審決に対して審決取消訴訟を提起し、本件控訴審裁判所と同じ知的財産高等裁判所第3部において、知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10328号として審理されたが、平成26年5月15日に、請求棄却の判決が為されている。同判決において容易推考とは認められないとして述べるところは、本件控訴審判決において特許法104条の3第1項の規定に基づく抗弁を排斥した理由とほぼ同旨であるが、より詳細な理由が示されている。

## 【研究】

### 1 機能的クレームの技術的範囲の解釈について

特許請求の範囲の記載については、特許法36条5項は「特許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る事項のすべてを記載しなければならない」旨を規定しているが、その表現形式については、審査基準において、「出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するにあたっては、種々の表現形式を用いることができる。例えば、『物の発明』の場合に、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」と記載しており<sup>1)</sup>、特許請求の範囲の記載については、表現形式に制約はない。

したがって出願人は、明細書に開示した「物の発明」について、特許請求の範囲において特許保護を求める発明を、作用あるいは機能等の表現を用いて特定して記載すること自体は、自由に為しうるところである。

しかしながらクレームを記載する表現形式自体には制約がないということは、機能的表現を用いて記載されたクレームの技術的範囲が、当該機能を奏する物すべてに及ぶことを意味するものではない。

なぜならば、我が国の特許制度は、明細書において公衆に開示した発明に対して、発明の開示の代償として、一定期間の特許独占を認める制度であり、特許独占による保護の範囲は、明細書において公衆に開示した技術の範囲を超えることはないからである。

したがって特許独占の対象となる機能的クレームの技術的範囲は、「技術開示に対する代償制度」という特許制度の目的からして、クレームの機能的な記載のみから抽象的に把握されるものではなく、明細書において公衆に開示された発明(技術思想)によって、クレーム文言を解釈することにより確定されなければならない。これは特許制度の制度目的からの要請である<sup>2)</sup>。

我が国の特許法においては、70条1項で「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」として、特許発明の外延はクレームの記載によって画されることを規定しているが、クレームに記載された発明の解釈（技術的範囲の解釈）については、70条2項において「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載および図面を考慮して、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」と規定している。かかる特許法70条2項の規定は、特許による独占保護を求める発明を記載する特許請求の範囲は、明細書において公衆に開示された発明に基づいて解釈されなければならないという、「発明公開の代償制度」としての特許制度からの当然の帰結を規定したものと解すべきである。

以上のとおり、特許制度の制度目的からして、また特許法70条1項、2項の規定からして、機能的に表現されたクレームであっても、その文言の解釈は、明細書に開示された発明に基づいて、クレーム解釈が為されるものである。

また特許法70条2項においては、クレーム用語が「一義的に明確か否か」についての条件を付けていないことに示されているとおり、クレームに記載された発明の技術的範囲の確定に当たっての明細書の記載の参酌は、クレームの用語の技術的意義が一義的に明確であるか否かによって変わるものではない<sup>3)</sup>。

このように機能的クレームのクレーム解釈は、何ら特別な解釈手法を用いて為されるものではなく、一般的なクレーム解釈と同じ手法によって、機能的クレームの技術的範囲の確定が為されるものである<sup>4)</sup>。

機能的クレームも通常のクレームも、技術的範囲の確定手法は何ら変わるものではないのであるから、機能的クレームの技術的範囲の確定のために、明細書の記載の参酌のほかに、公知

技術あるいは出願時の当業者の技術常識等の参酌が必要な場合は、通常のクレーム解釈の場合と同様に、これらを参酌して技術的範囲を確定することになる。

また均等論の適用においても、通常のクレームの場合と何ら変わるものではなく<sup>5)</sup>、機能的クレームについて文言侵害が否定された場合でも、均等の要件を充足する場合には均等侵害が成立する。

以上のとおり機能的クレームについて明細書の記載を参酌して行われる技術的範囲の解釈は、一般的なクレーム解釈と何ら変わるものではない。したがって機能的クレームについての明細書の記載の参酌は、決して「限定解釈」を行うという性質のものではなく、特許独占の代償として如何なる発明が明細書において公衆に開示されているかを、正確かつ正当に解釈するという性質のものであり、いわば「当然の解釈」を行うものである。

本件判決は、「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」と判示しているが、その趣旨は、機能的クレームの場合であっても明細書において開示された発明に基づいて技術的範囲を確定すべき旨を述べたものと解されるのであり、もとより正当な判断である。

もっとも本件判決は、「必ずしも相当」でないとする理由については特に記載していないが、その理由は、注記2)に記載した機能的クレームに関する従前の判決例が一貫して判示しているとおり、「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、開示されない発明に対しては保護は与えられないべきものではない」（「ボールベアリング自動組立装置事件一審」判決）という点に、その理由が存するものである。

また本件判決は、「金属粉収集機構」という機能的表現を用いたクレームの技術的範囲の解釈手法については、「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である」と簡略に述べるにとどまっているが、もとより「実施例そのもの」として技術的範囲を確定するなどという誤った解釈手法<sup>6)</sup>を述べているものではない。本件判決の上記記載の趣旨は、機能的クレームの場合にも、明細書に開示された具体的構成を参酌しながら、クレームにおいて保護が求められた「発明」を、解釈すべき旨を述べたものと解され、従前の判決例の解釈手法と同旨を述べたものと解される。

従前の判決例における、明細書の記載を参酌して為される機能的クレームの技術的範囲の確定手法については、例えば「磁気媒体リーダー事件」判決において、「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いけれども、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する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」と判示されているとおり、実施例そのものではなく、実施例に具現化され、明細書に開示された「発明」のレベル（技術思想のレベル）において、技術的範囲の確定が為されるべきものと解されているものである。

最近の判決である注記2) 記載の「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件二審」判決においても、機能的・抽象的に表現されたクレームの技術的範囲の確定については、以下のとおりに判示されている。

「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いけれども、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。」

このように文言侵害の場合の機能的クレーム解釈とは、機能的表現を用いて特許請求の範囲に特定記載された発明は、公衆に対する開示技術としてはいかなる範囲の発明として認定できるかを解釈するものであり、具体的には、明細書に実施可能に開示された発明（明細書に記載された技術事項並びに出願時の当業者の技術常識によって明細書に「記載されているに等しい」と認識される技術事項）に基づいて、課題解決の手段として明細書において開示されている発明（技術思想）を解釈し、技術的範囲を確定するものである<sup>7)</sup>。



なお、かかる機能的クレームの解釈手法を用いることによって示された、従前の判決例における事案に即した具体的な侵害判断の詳細に関しては、拙稿『「抽象的・機能的に表現されたクレームの解釈」について』パテント64巻7号65頁(2011年)を参照されたい。

本件事案の具体的な侵害判断に関しては、本件判決は前述した解釈手法を適用して、本件明細書には「金属粉収集機構」の実施例として、①空気侵入系統及び空気排出系統を設けて、空気流を発生させて金属粉を連行するようにした構成(第7及び第8実施形態)や、永久磁石又は電磁石を設けて、磁力を発生させて金属粉を収集するようにした構成(第9及び第10実施形態)、並びに②フード部の「半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成」が開示されていることから、「構成要件Eにいう『金属粉収集機構』は上記①及び②の各構成を含むものと解することができる」と認定している。本件判決のかかる認定は、複数の実施例が開示されている場合に、当該記載の内容から当業者が把握できる上位概念としての実施可能な技術思想を、「開示された発明」として認定したものと解される。

本件判決は、かかる開示された発明(技術思想)の認定のもとに、被告製品における、「円周方向全周にわたって半径外方に膨らんだ凹部(12H')」を蛇腹の谷部として「複数存在させた」にすぎない構成は、上記した「開示された発明(技術思想)」の技術的範囲に属するものと認定した。

被告製品の上記構成は、明細書の開示内容から当業者が実施可能な構成と解されるのであるから、技術的範囲に含まれるとの本件判決の侵害認定は相当である。

さらには本件明細書には、第5実施例として蛇腹状の円筒部材として示されているベローズ120を有する構成まで図示されており、明細書

中には第5実施形態について、「ベローズ120によって、バリ取り加工部を覆っているため、バリを除去する際に発生する金属粉は、装置105外へ散乱することが防止される」との記載も為されているのであるから、被告製品の内面に凹部(12H')を有する蛇腹状のカバーを設ける構成が当業者に実施可能な構成であることは、より明白なところである。

## 2 特許請求の範囲に記載された符号について

本件判決は、本件特許請求の範囲において括弧内に符号が記載されている点については、「記載内容を理解するための補助的機能を有するにとどまり、符号によって特許請求の範囲に記載された内容を限定する機能は有しないものと解される」と判示しており、正当な判断である。

すなわち特許法施行規則24条の4(特許請求の範囲の様式)は、「願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第29の2により作成しなければならない」と規定しているところ、様式29の2の備考の14の口には「請求項の記載の内容を理解するため必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる」と規定されている。

したがって特許請求の範囲中に、図面において使用した符号が「(12A, 16, 19A, 19B)」として括弧書きされている場合には、当業者は「金属粉収集機構」という特許請求の範囲に記載された構成要件の内容を理解する便宜のために、補助的に、図面中に用いられている符号が括弧書きされているものと理解するにすぎない。したがって図面符号の付加記載は、請求項に記載された発明の構成要件たる「金属粉収集機構」という構成要件を、「12A, 16, 19A, 19B」という図面符号が付された実施例の当該特定の構造のみに限定するものではない。

審決取消訴訟事件ではあるが、知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10126号判決においても、「特許請求の範囲には『各請求項ごとに特

許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る事項のすべてを記載しなければならない』（特許法36条5項）のであり、ただ『請求項の記載の内容を理解するために必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる』（特許法施行規則様式29の2の〔備考〕14のロ）ことが、許容されているにすぎない。そうすると、請求項の記載において、実施例に係る図面の符号が用いられたとしても、それは、単なる補助的な手段であって、請求項記載の発明の構成が当該実施例に係る具体的構成に限定されるものではなく、同様に、当該実施例に係る具体的構成によって、請求項記載の発明の構成が特定されるものでもない」旨を判示しているとおりである。

なお本件判決は、「特段の事情のない限り、……符号によって特許請求の範囲に記載された内容を限定する機能は有しないものと解される」として、符号を付した補正の経緯を、「特段の事情」に当たるか否かとの観点で検討しているが、「図面の符号の記載」の点については、請求項に記載された発明の構成要件を当該実施例に係る具体的構成に限定する機能を有しないと端的に結論づけた上で、補正の経緯については、次項に述べる出願経過による意識的限定の主張の成否という別の観点から、検討されるべき事項と解される。

### 3 出願経過による意識的限定について

特許発明の技術的範囲に関しては、以前から、「特許は発明者ないし出願人が創作し認識した技術的思想の範囲内において、請求した限度について付与されるものである」（東京地裁昭和48年4月20日判決、判例タイムズ297号337頁）とする立場（認識限度論）と、特許発明の技術的範囲は当業者が明細書において開示されると理解する技術思想の範囲内において、特許請求された範囲であるとする立場（以下、客観

説という）に分かれている。

認識限度論の立場からすれば、「発明者ないし出願人が発明の技術的範囲に属しないと認識していた事項」は、技術的範囲に含めて解釈すべきではないことになるから、出願経過等において表明された出願人の主観的意図（意識的限定）が、特許請求の範囲の解釈において考慮されることになる。

これに対して客観説の立場からすれば、技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づき、明細書に実施可能に開示された発明に基づいて客観的に確定されるものであるから、明細書の記載に基づいてクレーム文言解釈が確定できる場合に、出願経過における出願人の主観的意図を参酌してクレーム文言を限定解釈することは、許されないことになる。

特許独占は明細書において公衆に開示した発明に対して、発明の開示の代償として与えられるという特許制度からして、また特許法36条は明細書について実施可能要件、サポート要件を規定していることからして、さらには特許法70条1項及び2項は明細書の記載を考慮して特許請求の範囲を解釈することを規定していることからすれば、客観説の立場が正当なものと解される。

本件判決も、「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られ、その用語の意義は明細書の記載及び図面を考慮して解釈すべきものであるから（特許法70条1項、2項）、技術的範囲を判断するに際しては、出願人の主観的認識ではなく、特許請求の範囲及び明細書の記載によって定めるべきである」旨を判示しており、客観説に立つことを明記している。今日においては、客観説が多数説と解される。

したがって、明細書の記載を参酌して特許請求の範囲を解釈して技術的範囲を確定できる場合に、出願経過における出願人の主観的認識を

「意識的限定」という名のもとに参酌して、クレーム文言を限定解釈することは、許されないと解する。

ただし、明細書の記載を参酌して特許請求の範囲を解釈して確定した技術的範囲を裏付けるために、出願経過を参酌することは自由に為しうることであり、かかる裏付けのための参酌と、「意識的限定」を理由とするクレーム文言の限定解釈とは、全く異なるものであるから、両者は峻別されなければならない。

また出願人が拒絶理由等を克服するために一定の陳述を行い、これが特許庁審査官に受け入れられて特許登録に至った場合に、当該特許権に基づく侵害訴訟において特許権者が上記陳述と矛盾する主張をして侵害を主張することは、包袋禁反言（あるいは信義則違反）として許されないが、認識限度論に基づく意識的限定と包袋禁反言とは、全く異なる法理に基づくものであるから、この両者も峻別されなければならない。

近時は、我が国においても「包袋禁反言」を抗弁として明記する判決例が散見されるようになったが、包袋禁反言（File wrapper estoppel）の法理は、もともとは米国において認められるに至った法理であり、我が国の判決例がかかる法理を導入するに当たっては、当初は信義則違反の適用として判断されていたという性質のものである。

すなわち米国においては、ある行為を行った当事者は、当該行為を信頼しそれに従って行動した他の当事者を害するような権利主張をすることは、彼自身の行為によって禁じられるという禁反言の原則が存在する。この禁反言の原則を特許出願経過に適用したものが包袋禁反言と呼ばれる原則であり、包袋禁反言とは、特許を取得するために発明者が特許を請求する範囲を制限した場合には、彼はそれ以降、ファイルラッパー（包袋）を調査することによって直ちに

確知しうるこの放棄に拘束されるという原則であって<sup>8)</sup>、包袋禁反言が生じる出願人の行為に関しては、米国の判決例においては、先行技術による拒絶理由を克服するためにしたクレーム補正及び意見書における陳述であって、その補正・陳述に基づいて権利性の判断が為された場合に限られるとする判決例が多い。このように包袋禁反言の原則は、権利行使の場である特許権侵害訴訟における技術的範囲の確定に際し、権利形成過程たる出願経過における主張と反した主張を権利者に対して禁じる原則であり、衡平（信義則）の観点から出たものであって、上記した認識限度論に基づく意識的限定とは法理を全く異にするものである。

したがって客観説の立場でも、包袋禁反言を「抗弁」として主張できることは勿論である。

均等論適用の消極的要件である「対象製品等が特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる」との要件は、包袋禁反言の法理を述べたものであり<sup>9)</sup>、今日においては、客観説の立場でも、文言侵害及び均等侵害において包袋禁反言の抗弁が適用されることは、我が国の判決例においても認められているところである<sup>10)</sup>。

このように、認識限度論に基づく意識的限定の主張（技術的範囲についての理由付き否認）と、包袋禁反言（抗弁）とは、峻別されるべきものであると解される。

本件判決においては、認識限度論に基づく意識的限定の被告主張を排斥する理由の一つとして、「本件特許の出願経過に照らし、本件出願人が拒絶理由の回避のために特定構成を除外する意図でこれらの符号を付したとは認めがたい」旨を判示しているのであるが、本件出願経過における符号を付する補正行為は拒絶理由を克服するためのクレーム減縮行為に当たらないとの点は、認識限度論に基づく意識的限定の主張の成否の問題としてではなく、包袋禁反言の

抗弁の成否という別の観点から判示されるべき事項であったものと解される。

#### 4 被告の認識限度論の主張について

被告は、本件明細書には第5実施形態の蛇腹状の円筒部材であるベローズ120の凹部が金属粉収集機構に当たる旨の記載は為されていないこと、図面中にもベローズ120の凹部には符号が付されていないことは、本件出願人にはベローズ120の凹部が金属粉収集機構に当たるとの認識はなかったことを示すと主張し、被告製品の内面の凹部（12H'）を技術的範囲に含ませるのは出願人の認識の限度を超えると主張した。

客観説の立場からすれば、技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づき、明細書に実施可能に開示された発明に基づいて客観的に確定されるものであるから、既述のとおり明細書の記載に基づいて客観的に確定した技術的範囲に被告製品が含まれる以上、出願人の主観的認識を云々して技術的範囲を限定解釈することは許されない。

さらに技術的範囲は、明細書に記載された技術事項及び出願時の当業者にとって「記載されているに等しい」技術事項によって解釈されるのであるから、第5実施形態の蛇腹状の円筒部材であるベローズ120の凹部が、出願時の当業者に「金属粉収集機構」と理解できる構造で開示されている以上、「金属粉収集機構」に当たると明細書中に明記されているか否かなどによって、明細書に開示された技術事項であることが左右されるものではない。

本件判決は、前記したとおり客観説に立つことを明示した上で、被告の主張する認識限度論を排斥しており、正当な判断である。

#### 注 記

- 1) 「明細書および特許請求の範囲の記載要件」の審査基準2・2・2（留意事項）①
- 2) 我が国において最初に機能的クレームの解釈に

ついで判断を示した東京地方裁判所昭和51年3月17日判決（「ボールベアリング自動組立装置事件一審」判決、判例工業所有権法（第一期版）現行法編2305の137の715頁）は、「計測手段と協力する組立手段」という機能的表現を用いて記載されたクレームを解釈するにあたって、「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、開示されない発明に対しては保護は与えられるべきものではない」旨を明記している。

機能的クレームの解釈理念として同旨を判示するものとして、例えば東京高等裁判所昭和53年12月20日判決（「ボールベアリング自動組立装置事件二審」、判例タイムズ381号165頁）、東京地方裁判所平成10年12月22日判決（「磁気媒体リーダー事件」、判例時報1674号152頁）、大阪地方裁判所平成11年5月27日判決（「ペン型注射器事件」、平成8年（ワ）第12220号）、東京地方裁判所平成16年12月28日判決（「アイスクリーム充填器事件」、平成15年（ワ）第19733号）、東京地方裁判所平成17年12月27日判決（「図形回転表示事件一審」、判例時報1939号120頁）、知的財産高等裁判所平成18年9月28日判決（「図形回転表示事件二審」、平成18年（ネ）第10007号）、東京地方裁判所平成18年10月11日判決（「地震時ロック事件」、平成17年（ワ）第22834号）、大阪地方裁判所平成21年4月27日判決（「開き戸の地震時ロック方法事件」、平成20年（ワ）第4394号）、大阪地方裁判所平成21年9月10日（「調理レンジ事件」、平成19年（ワ）第16025号）、東京地方裁判所平成22年12月24日判決（「魚掴み器事件」、平成21年（ワ）第34337号）、大阪地方裁判所平成24年11月8日判決（「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件一審」、平成23年（ワ）第10341号）、知的財産高等裁判所平成25年6月6日判決（「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件二審」、平成24年（ネ）第10094号）等がある。

機能的クレームの技術的範囲の解釈に当たって、「技術的公開に対する代償としての特許独占」という特許制度の理念に基づく解釈手法を採ることは、裁判所が当初から一貫して判示するところである。

- 3) 同旨を述べるものとして、前掲注2）「図形回転表示事件二審」判決参照。
- 4) 安倉孝弘「いわゆる機能的クレームの解釈」裁

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判実務大系 (9) 125頁 (昭和60年, (株) 青林書院) も, 機能的クレームに特有の解釈手法というものがあつたのではなく, 結局は一般的なクレーム解釈手法と同じである旨を述べる。

- 5) 前掲注2)「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件二審」判決は, 「文言上, 特許請求の範囲に記載された発明と異なる構成を被告各製品が有しているとしても, 一定の要件を充たす場合には例外的にこれと均等と評価されるものとして侵害を認める考え方が均等論であり, この理は, クレームが機能的に記載された構成であるか否かによって変わるものではないから, 機能的クレームについてのみ, 文言侵害が否定されたからといって, 均等論の適用が当然に否定されるべき理由はない」旨を明示している。上記事案においては, 置換容易性が無いとして, 均等は認められなかった。
- 6) 初期の判決である東京地方裁判所昭和52年7月22日判決 (貸ロッカー事件, 無体集9巻2号544頁) は, クレームの記載は鍵の挿入・抜取によりコイン投入口を開閉する課題の提示のみであり, このような抽象的記載によつては技術的範囲を定めることはできないとして, 直ちに, 唯一の実施例の記載のとおりのもとする解釈を判示している。しかしながら当該唯一の実施例の構成の記載から, 明細書の名宛人である出願時の当業者が, 記載されているに等しいと認識できる技術事項であつて, かつ明細書の記載に基づいて当業者が実施しうる構成を, 「開示された発明 (技術思想)」として認定すべきである。一連の機能的クレームに関する判決例の中にあつて, 貸ロッカー事件判決は例外的な解釈を示した判決であると解される。
- 7) 機能的クレームのクレーム解釈は, 特許独占は発明の開示の代償であるという特許制度の要請からして, また特許法が定めるクレームと明細

書との関係 (特許法36条関係) からして, さらには特許法70条1項及び2項の規定の要請からして, 明細書に実施可能に開示された発明 (明細書に具体的に記載された技術事項及び, 出願時の当業者の技術常識によつて「記載されているに等しい」と認識される技術事項) に基づいて, クレームの記載を解釈することにより技術的範囲を確定するものであること, その際の機能的クレームの技術的範囲は「技術思想のレベル」で確定されなければならないことの詳細については, 拙稿「クレーム解釈 (機能的クレーム)」専門訴訟講座6「特許訴訟」600頁~629頁 (平成24年, (株) 民事法研究会) を参照されたい。

- 8) BLACK'S LAW DICTIONARY (第5版) 566頁
- 9) 最高裁判所平成10年2月24日判決 (「無限摺動用ボールスプライン軸受け事件」, 民集52巻1号113頁) は, 当該要件について, 「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど, 特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか, 又は外形的にそのように解されるような行動をとつたものについて, 特許権者が後にこれと反する主張をすることは, 禁反言の法理に照らし許されないからである」と判示している。
- 10) 例えば大阪地裁平成26年2月20日判決 (「データベースシステム事件」, 平成25年(ワ)第1723号) は, 「原告は, 本件特許出願の手続において, 最初に何らかのデータベース (テーブル) を作成し, 次にこのデータベース (テーブル) を構成するデータ項目 (フィールド) を作成する構成は, 本件特許発明1の構成と異なることを明確に述べており, そのことからすると, 被告システムが本件特許発明1の技術的範囲に属する旨の原告の主張は包袋禁反言の原則により許されない」旨を判示している。

別紙

本件明細書記載の実施例図

第1実施形態

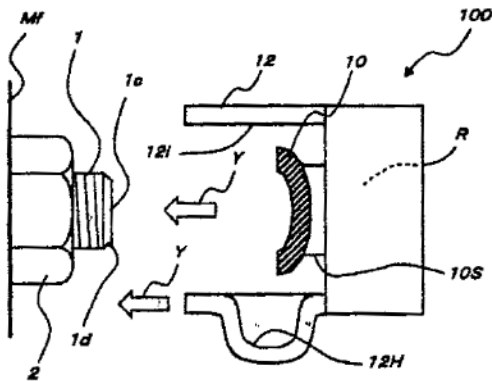


図1

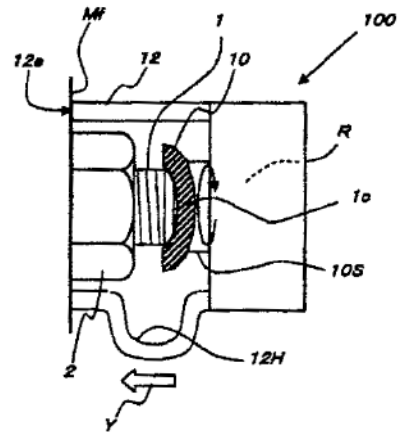


図2

第5実施形態

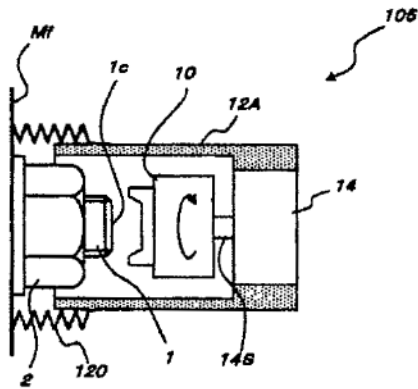
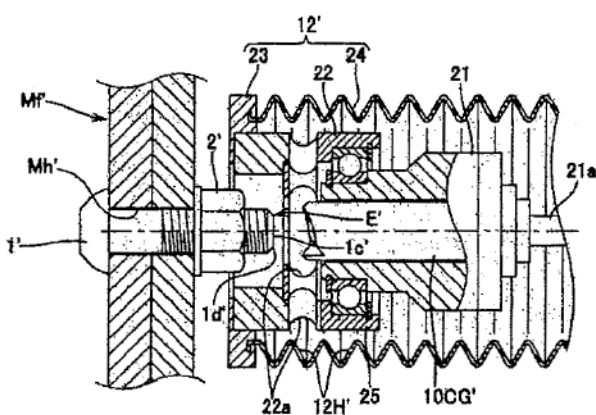
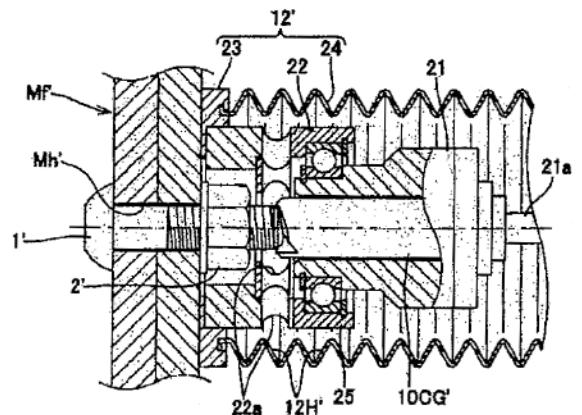


図11

本件判決添付別紙「被告製品の構成」



第3図



第4図

(原稿受領日 2014年5月21日)