

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）