

17 米国における機能的クレームの解釈について

短期派遣研究員 大野 敬史^(*)

特許権の保護範囲を画定する上で、クレームを如何に解釈するかは重要な主題である。機能的クレームとは、クレームが機能的表現により記載されたクレームであるが、機能に特徴がある発明、あるいは機能を実現する手段の単語が確立されていない技術分野において利便性があり、多く利用されている。一方で、機能的クレームは、文言上、機能を実現する手段を全て含んでしまい、その保護範囲が曖昧で広すぎるという問題が指摘される。米国では特許法112条6項で、機能の組み合わせによるクレーム記載を認める一方で、その保護範囲を制限的に解釈すると定められており、多くの判例においてその解釈のあり方が検討されている。

本研究では、米国における機能的クレームの解釈に関する歴史的背景を踏まえて、特にその保護範囲に関する近年の判決を分析し、加えて我が国における保護と若干の比較考察を行った。

はじめに

発明の保護を求めるには、発明の具体的内容を明細書に記載し、権利保護を求める内容をクレームとして記載する必要がある。発明者はより広い保護を求め広いクレームを作成しよう心がけるが、本来の発明に比して広すぎる保護を与えることは、第三者の新たな技術開発への意欲を萎えさせることとなり、社会全体の利益につながらない。一方で、クレームの表現手法を極度に制限し、制限的な保護範囲しか得られなくては、陳腐な改変等による模倣を抑止することが出来ない。機能的クレームは、クレームの少なくとも一部が機能を実現すべき手段により記載されたクレームのことであり、構成要素が実現すべき機能そのものをクレーム中に表現できるため、利便性が高い反面、文言上機能を実現する全ての手段を含んでしまうため、開示に比して保護範囲が曖昧で広すぎるという問題を含んでいる。

米国特許法112条6項^(*)は、組み合わせに関するクレームの要素を、構造、材料、または動作を記述することなく、特定の機能を達成する手段、所謂機能的クレームで記載することを認めており、かかる機能的クレームの保護範囲は、明細書記載の実施例及びその「均等物」に限定される。

ただし、機能的クレームであるか否かを判断する基準、均等物と均等論の関係等につき、制定法のみからは明確に判断できず、関連する判例が注目されている。また、均等論を制限する判例の構築が進む中で、制定法上少なくとも均等物の保護が認められている機能的クレームを利用する出願が今後増加するという意見も聞かれる。

本稿では、米国における機能的クレーム解釈の動向、とりわけ機能的クレームに対する均等論の適用について分析を

行った。

機能的クレームの基本的解釈

1 米国特許法112条6項制定の背景

米国では機能的クレームの取り扱いについて、古くから議論がなされてきており、最も初期の時代において最高裁が問題としたのは、機能を達成する単一的手段からなるクレームである。このようなクレームに対して最高裁は実際の発明より広すぎるとしてこれを無効と判断した。さらにHalliburton事件^(*)で最高裁は、機能を達成する組み合わせの手段からなるクレームに対しても「範囲が広すぎ、内容が曖昧で、発明の範囲を逸脱する恐れがある」として無効と判断した。

しかし実務上多くの場面で用いられてきた機能的クレームを直ちに無効とする取り扱いには実務家からの反発が強く、1952年米国議会は112条6項を追加し、機能を達成する手段の組み合わせによるクレーム記載を認める一方で、その保護範囲を実施例及びその均等物に限定すると定め、「範囲が広すぎ、内容が曖昧で、発明の範囲を逸脱する恐れがある」という無効原因を立法的に取り除いた。

2 侵害裁判における112条6項の適用

(1) 112条6項の解釈を巡る混乱

機能的クレームの解釈は、基本的には通常クレーム解釈の原則を踏襲するものの、制定法により既にその保護範囲が定められており、そこには実施例と「その均等物」が含まれている。従って、その保護範囲は「均等物の均等」にまで及びか、或いは、明細書記載の実施例にほとんど限定されてしまいか実務の判断を混乱させてきた。

(*) 川崎重工業株式会社 知的財産部

(*) 1) 35 U.S.C. § 112, ¶6

(*) 2) 329 U.S. 1 (1946).

1952年特許法改正以降この問題については、条文に記載される「明細書記載の実施例及びその均等物」以上の解釈は示されず、文言どおりの比較的広い解釈がなされてきたと言えるが、1982年に特許侵害訴訟の控訴審における法律判断を統一する目的で設立された米国連邦巡回控訴裁判所(以下「CAFC」)は、積極的にこの問題に取り組んだ。

1985年のDMI判決^{(*)3}でCAFCは、明細書に記載された具体的手段に限定解釈してしまつては、条文を無意味にしてしまつとして、限定解釈を否定した。さらに、同条項は機能を実現する手段を実施例として開示することを要求しているが、全て開示する必要はなく、開示された実施例のみに限定されるものではないとして、実施例から「均等物」による保護範囲の拡がりを強調した。

1986年のTexas Instruments判決^{(*)4}は、極めて特殊な論旨により機能的クレームを解釈しており、対象製品の構成要素が均等物であると判断しながら、全体として両者を比較して非侵害の結論を導き出した。本判決で逆均等論との整理がなされなかったことに対する批判も見られるが、その後の解釈手法の構築に影響を与えた事件といえるであろう。

1993年のValmont判決^{(*)5}では、112条6項は前段で機能的要素の組み合わせによるクレーム記載を許容した一方で、後段でその範囲に制限を定義しており、その範囲は明細書に記載された機能要素に対応する構造、材料、動作及びその均等物に制限されるので、クレーム文言の範囲を制限する意味では均等論というよりむしろ逆均等論として機能すると説明した。

(2) 機能的クレームの解釈の基本原則

混乱を経て逆均等論により整理された機能的クレームの解釈に関する基本原則は、およそ以下のとおり纏めることができる。

() 機能と対応する構造の特定

解釈は2つのステップからなる。まず、クレームされた機能を特定する。機能を識別した後、クレームされた機能に対応して明細書に開示された構造が何であるのかを決定する。対応が十分であるには、構造がクレームされた機能を実現するだけでなく、明細書が明確にその構造と機能の実現を関連付けていなければならない。この問いは、その技術分野の当業者の視点から判断されなければならない。

どの実施例も機能に対応する構造を開示していないことが明らかになれば、クレームは112条2項^{(*)6}の明確性の要件を満たさず、無効とされる。対応する構造をどこまで記載しな

ければならないか、当業者の常識をどの程度記載しなければならないかについては、近年の判決^{(*)7}には若干の混乱がみられる。

() 機能的クレームの保護範囲

文言侵害

機能と、対応する構造を特定した後、文言侵害が検討される。機能的クレームの文言侵害の検討にあたっては、2つの判断事項を含む。第一に、対象製品がクレームされた機能と同一の機能を実現するか否かが判断される。第二に、対象製品が明細書に記載された機能要素に対応する構造と同一の構造またはその均等物であるか否かが判断される。ここでの「均等物」は、Valmont判決で逆均等論として説明されるように、クレーム文言範囲に含まれる均等物であり、均等論とは区別される。

機能的クレームを文言上そのまま読めば、機能が同一であれば全て含まれてしまうが、1987年のPennwalt大法廷判決^{(*)8}でCAFCは、機能的クレームの文言範囲は、明細書に記載された機能に対応する構造及びその均等物に解釈されるとしたうえで、機能的クレームの文言侵害を判断するには、対象製品と明細書に記載された構造とを比較し、機能の同一性だけでなく均等の構造であることを判断しなければならないと判断した。

機能的クレームの文言侵害を判断するには、機能の同一性を前提として、対象製品と、機能に対応する明細書に記載された構造とを比較し、両者が同一又は均等物であるか否かにより判断することとなる。

「均等物」の判断基準としては、目的起源が異なるが両者とも非実質的差異により判断する点で密接な関係があるとして、均等論の判断基準、即ち「3要素テスト」及び「置換可能性」が利用可能である。

但し、比較対象はクレームそのものではなく、機能要素に対応する明細書に記載された構造であるため、どこまで厳密に対比すべきか判断が混乱している。

最もその混乱を鮮明に表したのが2000年になされたIMS事件とKemco事件である。

IMS事件^{(*)9}では、データの仲介手段としてカセットテープレコーダと、フロッピーディスクドライブが対比され、地裁判決では両者は均等の構造ではないとして、文言侵害が否定された。控訴審でCAFCは、制定法における「均等物」とは、両者が「均等な構造」であることを要求するだけで、「構造的に均等」であることを必要とするものではないと説明した。その

(*)3 755 F.2d 1570, 225 U.S.P.Q. 236 (Fed. Cir. 1985).

(*)4 805 F.2d 1558, 231 U.S.P.Q. 833 (Fed. Cir. 1986).

(*)5 983 F.2d 1039, 25 U.S.P.Q. 2d 1451 (Fed. Cir. 1993).

(*)6 35 U.S.C. § 112, ¶2

(*)7 259 F.3d 1364, 59 U.S.P.Q.2d 1745 (Fed. Cir. 2001).

(*)8 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d 1737 (Fed. Cir. 1987) (en banc).

(*)9 206 F.3d 1422, 54 U.S.P.Q.2d 1129 (Fed. Cir. 2000).

上で、均等物はクレームされた発明の文脈から判断すべきとし、本件については、構造的特徴等が発明に重要な部分であるとは言えないとして、地裁判決を差し戻した。

「均等物」の認定において要素の重要性を考慮に入れて柔軟になされ得るという側面を見せたのである。

ところが、Kemco事件^(*10)においては、構成要素毎に構造上の比較が必要であることを明確に示した。本件は不法に開封されるのを防止する封筒に関する特許が問題となり、両者は封筒の開封部の構造に差があるものの、いずれも2種類のシール手段を備えていた。文言侵害の分析においてCAFCは、両者の構造的特徴の比較を行ない、両者は機能は同一であるが、構造が異なるため接着剤を配置する構造にも差が出ており、機能を実現するための手段及びその結果が実質的に異なるとして、文言侵害に該当しないと判断した。

本件にIMS判決の基準を適用した場合、発明の重要部分は2種類のシール手段を用いることであり、封筒を閉じる構造それ自体に特徴がある発明ではないため、逆の結論が導き出されたとも考えられる。

このように、「均等物」の判断には均等論のテストが利用可能であることが示され、基準の明確化が図られているものの、未だ不安定な状況にあるといえる。

均等論

文言侵害が成立しなくても、クレームされた発明と対象製品または方法との差異が非実質的であれば、均等論に基づく侵害が成立しうる。機能的クレームは制定法上「均等物」を含んでいる。そのため、機能的クレームに対する均等論の適用については、過大な保護、範囲の不明確さが問題とされ、その適用については否定的な意見が多かったと言える。

しかしながら、後述のとおり、近年のCAFC判決により両者の相違が明らかにされ、機能的クレームについても、均等論による保護が与えられることが判断された。

() 機能的クレームの保護範囲と審査経過

機能的クレームの解釈でも、審査経過が文言範囲の解釈、即ち「均等物」の拡がりを判断する上において参酌されるとともに、均等論適用に対する制限理論としても機能しうる。また、機能的クレームを単に機能要素に対応する構造に置き換える補正についても、その文言範囲として前者は「均等物」を含むため減縮する補正と判断される。

() 機能的クレームの判断主体

機能的クレームの文言範囲には、対応する実施例とその均等物が含まれるが、ここでの「均等物」の認定について、あ

くまでクレームの文言解釈であるので法律問題とすべきか、均等物を認定することは直接的に対象物件が文言範囲に含まれるかの物件の同定を想定せざるを得ないので、陪審が判断すべき事実問題であるのか、議論があるところであるが、Odetics判決^(*11)でCAFCは、対象製品または方法が、明細書に開示された構造、材料、または動作と同一、またはその均等物により、同一の機能を実現しているか否かは、事実問題であると判断している。

3 審査における112条6項の適用

裁判所は機能的クレームの保護範囲を通常クレームとは異なるものとして扱ったが、米国特許商標庁での特許付与手続きにおいては、通常クレームと同様に広く解釈して審査を行ってきた。

Donaldson事件^(*12)においてCAFCは、機能的クレームにおける「合理的に考えられる最も広いクレーム」とは、あくまで112条6項を適用した範囲であるとして、審査段階でもこれを適用するよう強く指示した。米国特許商標庁はこれを受けて審査基準を改訂し、審査においても112条6項が適用されることとなった^(*13)。

審査の場面では、その発明の要旨認定が問題とされるが、審査官は先行技術の要素が、(A) クレームに記載された機能を実現し、(B) 明細書中で明確に除外された均等物でなく、(C) means-(or step-) plus-function限定の均等物であれば、先行技術が均等物であることの説明と共に拒絶理由を通知することが適切であるとされる^(*14)。均等物であることの説明においては、CAFCの判例に基づき、均等論のテストにより均等物であることを一応示せば立証責任が転換し、出願人が均等物で無いことを証明しない限り特許は許可されない。

先行技術が均等物で無いことは、明細書中の教示、先行技術中の教示、宣誓供述証拠等により証明することができる^(*15)。

4 112条6項の発動基準

クレームが機能的クレームであると判断されると、112条6項に規定の特別な取り扱いがなされるため、如何なる記載が機能的クレームであると判断されるのか、その判断基準が問題とされ、多くの判決でこの点が争われた。

審査基準では、CAFCの判決を引用して、112条6項発動の判断基準を以下のように整理している^(*16)。

(A) クレーム限定が“means for”または“step for”の語句を用

(*10) 208 F.3d 1352, 54 U.S.P.Q.2d 1308 (Fed. Cir. 2000).

(*11) 185 F.3d 1259, 51 U.S.P.Q. 2d 1225 (Fed. Cir. 1999).

(*12) 16 F.3d 1189, 29 U.S.P.Q. 2d 1845 (Fed. Cir. 1994).

(*13) MPEP § 2181-186 (2001).

(*14) MPEP § 2183.

(*15) MPEP § 2184.

(*16) MPEP § 2181.

いていなければならない。

(B) “means for”または“step for”は、機能文言により修飾されていなければならない。

(C) “means for”または“step for”の語句は、機能を実現するのに十分な構造、材料、動作によって修飾されていなければならない。

但し、“means for”または“step for”の語句が存在しないことが112条6項の適用を妨げるものではない。

機能的クレームへの均等論の適用

機能的クレームに対する均等論の適用については、過大な保護、範囲の不明確さが問題とされ、多くの議論がなされてきたが、近年の判例は2つの類型を示した。

1 判断時期による相違

(1) Chiuminatta事件^{(*)17}

事件ではまず対象製品が112条6項の均等物ではないとして文言侵害を否定し、均等論の適用有無が論点とされた。CAFCは、112条6項の均等物と均等論は、起源も目的も異なるとしながら、両者は単なるもっともらしい差異や僅かな改良による侵害の回避を防ぐという点で類似しており、差異が非実質的かという類似する分析がなされるとした。従って、「“means-plus-function”限定に基づく構造的均等物でないとして文言侵害が否定された場合は、均等論に基づく均等も否定される」と判断した。

ただし、均等論の役目について、文言侵害では「特許発行後に開発された技術」は保護することは出来ないが、均等論では侵害時の技術への置換を保護できるため、112条6項の均等物でない判断されても、後に開発された技術への置換について、均等論の適用を排除するものではないと説明した。

(2) Al-Site事件^{(*)18}

本事件も対象技術は特許発行後に開発された技術ではなく、同論旨による均等論を適用した事例ではないが、その判断の過程においてCAFCは、均等論の均等と112条6項における均等物の重大な違いは非実質的の差異の判断時期にあるのであり、112条6項の均等物は特許発行時に存在していなければならない、その後開発された技術を含めることは出来ないのに対して、均等論に基づけば後に開発された技術でも含める事が出来ると整理した。また、文言侵害を前提とする112条6項の均等物では機能が同一でなければならないのに対して、均等論では実質的に同一であれば足りることも付言

した。

2 機能が同一でなく実質的に同一の場合

2件の判決により、適用判断時期の違いにより機能的クレームへの均等論は明確に整理されたが、「機能が同一の場合」という前提条件は、極めて重要な意味をもつ。即ち、機能が「同一」でなく、「実質的に同一」の場合に均等論の適用があり得るかという問題である。Al-Site判決でも傍論としてはその可能性を否定しなかったが、CAFCはWMS Gaming事件で実際にその問題について初めて判断を示した。

(1) WMS Gaming事件^{(*)19}

原告は、絵柄が揃う確率を下げギャンブル性を高めたスロットマシンに関する特許を有していた。被告は、同様に確率を下げたスロットマシンを販売していたが、特許では、リール停止位置を仮想的に増加させていたのに対して、被告製品は支払い金額を先に決定し、対応する停止位置にリールを停止させるように制御していた。

判決でCAFCは、両者が均等物であるとの地裁判断を是認しながらも、クレームに記載される同一の機能を実現していないとして、文言上非侵害と判断した。

しかし、均等論の判断については、機能は同一でないが、実質的に同一であるので、両者が均等物であるとの地裁判断により、均等論が成立すると判断した。

(2) Interactive Pictures事件^{(*)20}

本件では、魚眼レンズで撮影した円形の画像データの特定部分を通常画面に補正して表示するイメージ表示システムに関する特許が問題となった。特許のクレームには、「…イメージ変換処理手段」等、複数の機能要素が含まれており、円形画像を変換することにより、機械的にカメラを動かさずに画像処理できることを特徴としていた。被告製品は、魚眼レンズ等で作成された画像を繋ぎ合わせてパノラマ画像ファイルを作成する画像作成ソフトと、パノラマ画像ファイルから任意の部分通常画像として表示する表示ソフトとからなるパッケージソフトであった。

控訴審において、被告はChiuminatta判決を引用し、被告製品は「イメージ変換処理手段」限定を文言上備えていないので、均等論は適用できないと主張した。これに対してCAFCは、Chiuminatta判決で、文言侵害の分析において均等物でない判断されれば、特許発行後に出現した技術で無い限り、均等論の均等となることはない判断したが、文言上非侵害の判断が、機能の同一性の欠如を前提とするのであれば、それにより均等論を排除するものではないと、判決の前提条件が異なるものであることを整理した。その上で、本件で文言

(*)17 145 F.3d 1303, 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed. Cir. 1998).

(*)18 174 F.3d 1308, 50 U.S.P.Q. 2d 1161 (Fed. Cir. 1999).

(*)19 184 F.3d 1339, 51 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 1999).

(*)20 274 F.3d 1371, 61 U.S.P.Q.2d 1152 (Fed. Cir. 2001).

侵害が成立しないのは、均等の構造ではないことに基づくのではなく、機能の同一性の欠如に基づくものであり、均等論の適用を妨げるものではないと判断し、均等論の適用を認め地裁判決に誤りはなかったとしてこれを支持した。

3 小括

機能的クレームの保護範囲には制定法上既に「均等物」との語句が含まれているため、均等論の適用には否定的な意見も見られたが、以上の2つの類型による均等論の適用が明らかにされた。

前者については、対象製品がクレームされた機能要素と同一の機能を実現していながらも、構造上の均等物でないと判断された場合には、非実質的差異という類似する判断基準により、もはや均等論における均等とも言えない。しかしながら、文言上の保護範囲は特許発行時に判断するのに対して、均等論の保護範囲は侵害時に判断するので、対象製品が特許発行後に開発された技術であれば、均等論の対象ともなり得る。

一方、後者については、機能が同一でなく、実質的に同一であるのであれば、対象製品と特許発明の差異が非実質的であれば均等論の対象となり得る。従って、結果的に保護範囲は、クレーム文言からより離れた構造を選択することにより侵害の可能性が復活するという一見すると異常ともとれる構造をとることになる。

機能的クレームへの均等論適用に関する考察

均等論は、無法な模倣者が実質的には重要でない変更を加えることによって侵害を逃れることを防ぐために、文言範囲とは必ずしも一致しない部分まで特許権の保護範囲を拡張しようとする理論である。一方112条6項は、発明者に発明の構成要素が実現する機能の組み合わせによるクレーム記載を認めて表現の自由度を許容する代わりに、発明者が想定していないものにまで保護範囲を広げない制限理論である。従って両者は目的起源が異なり、112条6項の均等物の判断に均等論の拡張理論を適用する判断手法を用いるのは必ずしも適切でないかもしれない。

しかし、このような判断手法が確立する以前は、112条6項が事実上機能せず、文言どおりの広い保護範囲が与えられてしまっていた。従って、CAFCの均等論によるアプローチは、外延を明確にするための取組として評価できるであろう。

そのような見方から2つの均等論の判断手法について分析してみると、前者について、その判断時期の相違により、機能の同一を前提として112条6項の均等物でないと判断された場合は、後に開発された技術でない限り均等論においても均

等でない判断されるとする整理は、外延が明確になるという意味においては適切な判断手法であろう。

後者について、この理論を適用したCAFC判決は2件しかないが、いずれもソフトウェア発明を対象としていることに共通点を見出すことが出来る。

機能的クレームは、その発明の本質として、機能自体が重要で、それを実現する手段はどのようなものでも良い場合と、機能を実現する具体的手段が重要で、包括的概念として機能表現を用いたに過ぎない場合がある。一般的には、前者はソフトウェア発明に多く見られ、後者は機械発明等に多く見られる発明であると言えるであろう。ソフトウェア発明は機能自体が重要であるため、実施可能要件も詳細なプログラムの開示までは求められないが、112条6項を適用すると、機能に対応する構造として実施例に記載されたアルゴリズムを実行するマシン及びその均等物が文言範囲と判断されてしまう。このような狭い保護範囲は、ソフトウェア発明の特許保護の対象として認めた趣旨にも、112条6項を追加した趣旨ともそぐわないものであろう。

そうしてみると、後者の均等論適用は、このような機能そのものが比較的重要な場合に、機能的クレームが限定的に解釈されることに依拠して些細な改変を加えることにより侵害を逃れる模倣者から発明を救済するための手段として、適切な補完的役割を果たしていると見ることも出来る。但し、このような機能の重要性と均等論の関係について判決では考慮されていないため、ソフトウェア発明のみならず、機能が比較的重要でない発明についても、今後の判例動向を見守る必要がある。

まとめ

機能的クレームの解釈には、表現の自由度とその解釈のあり方に関する問題が凝縮されているが、特別な条項を持つが故に混乱を来しているとみられていた米国では、判例の積み重ねにより明確な基準が確立しつつあり、そのような条項を有さず、柔軟に対応してきた我が国としても今後参考とすべき点が多いように思われる。とりわけ、機能的クレームは、ソフトウェアを代表とする機能そのものに特徴がある発明に多く利用されるが、機能の実質的同一性による均等論の適用は、そのような機能そのものの重要度が高い技術分野において、機能的クレームの制限的解釈を補完する役割を担っているとも考えられ、今後の判例動向を見守りその適用理論を分析する必要があるであろう。

