

# 機能的特許クレーム

ユアサハラ法律特許事務所  
弁護士 深井 俊至

## 1 機能的特許クレームの問題点

### (1) 機能的特許クレームとは

機能的特許クレームとは、「特許請求の範囲」として記載された特許請求項（特許クレーム）中に、発明の特定事項として機能により表現されている部分がある場合を意味する。例えば、後記知財高裁令和元年10月3日判決の事案では「凝血促進活性を増大させる」との部分、後記東京地裁令和5

年6月9日判決の事案では、「離間付勢手段」との部分が発明の特定事項として機能により表現されている部分である。

### (2) 特許庁審査基準

特許庁の「特許・実用新案審査基準」(2024年5月1日更新版) 第Ⅲ部第2章第4節に以下の記載がある。

### 「2.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に作用、機能、性質又は特性(以下この項(2.)において「機能、特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた壁材と認定する(注)。ただし、審査官は、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されており、その定義又は説明により、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が通常の意味内容とは異なる意味内容で認定されるべき場合があることに留意する。」

一般に、発明の特定事項として機能的に表現された部分は、その国語的意味からすると、その機能を発揮する具体的構成が全て含まれることになるので発明の範囲は広くなる。上記審査基準は、機能的に表現された部分は、原則として、その文言どおりの意味に従って理解されるとするが、明細書又は図面での説明により異なる意味(より限定された意味となるのが通常であろう。)となる場合があるとする。機能的に表現された部分についてのより限定的な意味での解釈は、明細書及び図面に加えて、その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)の出願時の技術常識も考慮される。

### (3) 実施可能要件の問題

特許明細書の発明の詳細な説明の記載要件の一つとして、特許法36条4項1号は、「経済産業省令で定めるところにより、その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がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と規定している(「実施可能要件」と呼ばれる。)

特許請求項で規定された発明の全範囲にわたって、当業者が、明細書、図面及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その発明を実施することができる必要がある、と

するのが支配的な見解であると考えられる。

機能的特許クレームにおいては、機能的表現部分は、その国語的意味からすると、その機能を発揮する具体的構成が全て含まれることになるので、発明の範囲が広くなりやすい。明細書、図面又は出願時の技術常識による限定的な解釈がないと、その広い発明範囲にわたって当業者が出願時に実施可能であることが必要になる。

機能的特許クレームに関する特許権侵害訴訟においては、疑義侵害者である被告から、実施可能要件違反を理由とする特許無効の主張がされることが多い。

### (4) サポート要件の問題

特許請求の範囲の記載要件の一つとして、特許法36条6項1号は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している(「サポート要件」と呼ばれる。)

サポート要件の意味について、知財高裁平成17年11月11日大合議判決(平成17年(行ケ)第10042号 特許取消決定取消請求事件)は、以下のとおり判示している。

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、…」

機能的特許クレームにおいては、機能的表現部分は、その国語的意味からすると、その機能を発揮する具体的構成が全て含まれることになるので、発明の範囲が広くなりやすい。明細書、図面又は出願時の技術常識による限定的な解釈がないと、その広い発明範囲に、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲外のものまで入ってくる場合、サポート要件違反となる。

機能的特許クレームに関する特許権侵害訴訟に

においては、疑義侵害者である被告から、サポート要件違反を理由とする特許無効の主張がされることが多い。

## 2 機能的特許クレームの解釈

特許法は、機能的特許クレームに関する特別な規定を設けていない<sup>1</sup>。したがって、特許発明の技術的解釈に関する以下の特許法70条1項及び2項が適用される。

「第70条 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。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、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。」

特許発明の技術的範囲の解釈は、特許権侵害訴訟において、疑義侵害品又は方法が、特許発明の範囲に入るか否かという判断において問題となる。

これに対し、特許出願段階又は特許無効審判における発明の認定は、発明の要旨認定と呼ばれる。発明の要旨認定においても、現在の実務は、明細書の記載、図面及び出願時の当事者の技術常識が考慮される<sup>2</sup>。

特許法104条の3第1項<sup>3</sup>（「特許無効の抗弁」と呼ばれる。）が規定され、また、特許審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟控訴審の両者が知財高裁で審理される現況下にあつては、特許発明の技術的範囲と発明の要旨認定において、発明の範囲が異なることになるのは妥当ではない。

したがって、機能的特許クレームの場合は特に実施可能要件とサポート要件が問題になることが多いという特徴があるにせよ、機能的特許クレームの場合の特有の発明の解釈手法を採用する必要はなく、通常のクレーム解釈手法を採用すればよいと考えられる。

よって、機能的特許クレームについては、特許発明の技術的範囲の解釈の場合（特許権侵害訴訟の場合）においても、発明の要旨認定の場合（出願段階及び無効審判の場合）においても、まずは機能的文言の国語的意味又は当該技術分野における通常の意味が基準にはなるが、明細書、図面及び出願時の技術常識を考慮してより限定的な解釈がされることが

多くなると考えられる。

このようにして解釈された発明範囲をもって、特許権侵害訴訟、出願段階及び無効審判のいずれにおいても発明の内容とし、特許権侵害訴訟における対象物又は方法の特許発明の技術的範囲の属否、実施可能要件違反の有無及びサポート要件違反の有無を判断するのが妥当である。

## 3 機能的特許クレームとすることの許否

### (1) 実務的対応

実務的には、機能的特許クレームとすることか否かは、出願段階又は特許無効審判において実施可能要件違反又はサポート要件違反とされる危険と、特許が成立した場合に文言上広いクレームとなることから競合他社への委縮効果又は権利行使の容易性を考慮して決定することになる。

また、発明のある部分を特定する方法として、機能的に表現する以外に適当なクレーム文言が見つからない場合には、機能的な記載をすることになる。

### (2) 機能的特許クレームとすることが許される場合

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁平成27年6月5日判決（平成24年（受）第1204号特許権侵害差止請求事件）は、以下のとおり判示した。

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有す

るのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおおよそ実際のでない場合もあり得るところである。そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく、上記のような事情がある場合には、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として特許発明の技術的範囲を確定しても、第三者の利益を不当に害することがないというべきである。

以上によれば、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおおよそ実際のでないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

機能的特許クレームについては、その機能的文言に含まれる対象物又は方法が広くなりやすく、明細書、図面及び出願時の技術常識による限定的な解釈が必要となる場合が多い。しかし、このことは、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになりかねないことにおいて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合と同様の問題がある。

そうすると、上記最高裁判決を参酌すると、特許請求の範囲に機能的文言が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するといえるのは、機能として特定され

た部分について、出願時において機能ではなくその機能を果たす構造又は方法により特定することが不可能であるか、又はおおよそ実際のでないという事情が存在するときに限られるとする見解はあり得るであろう。

#### 4 最近の判決例

以下に機能的特許クレームが問題となった最近の判決例を記載する。

(1) 知財高裁令和元年10月3日判決(平成30年(ネ)第10043号 特許権侵害差止等請求控訴事件)

本件は、発明の名称を「第IX因子/第IX a 因子の抗体および抗体誘導体」とする特許権を共有する控訴人らが、被告製品は、本件各発明の技術的範囲に属すると主張して、被控訴人に対し、被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。

請求項中の「凝血促進活性を増大させる」との記載は、機能的、抽象的な表現であった。この点について、本判決は、以下のとおり判示した。

「本件特許請求の範囲の請求項1(本件発明1に係る特許請求の範囲)の記載は、「第IX因子または第IX a 因子に対する抗体または抗体誘導体であって、凝血促進活性を増大させる、抗体または抗体誘導体(ただし、…を除く。)」であり、請求項4(本件発明4に係る特許請求の範囲)は請求項1を引用している。ここで、「凝血促進活性を増大させる」との記載の意義については、本件明細書においてこれを定義した記載はない上、「血液凝固障害の処置のための調製物を提供する」(段落【0010】)という本件各発明の目的そのものであり、かつ、本件各発明における抗体又は抗体誘導体の機能又は作用を表現しているのみであって、本件各発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにしているものではない。

特許権に基づく独占権は、新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるものであるから、このように特許請求の範囲の記載が機能的、抽象的な表現にとどまっている場合に、当該機能や作用効果を果たし得る構成全てを、その技術的範囲に含まれると解

することは、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までの特許発明の技術的範囲に含めて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが、そのような解釈は、発明の開示の代償として独占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきである。

したがって、特許請求の範囲が上記のように抽象的、機能的な表現で記載されている場合においては、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及び図面の記載を参照し、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。もっとも、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ、実施することができるのであれば、同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」

本判決は、本件明細書の記載等を考慮し、「凝血促進活性を増大させる」とのクレーム文言を以下のとおり解釈した。

「当業者は、本件各発明の範囲に含まれる抗体又はその誘導体は、複数の評価方法のうち、色素形成アッセイ(FⅧアッセイ)を実施した場合には、少なくとも3のバックグラウンドの対測定値の比(ネガティブコントロールとの比)を示すものが本件各発明の抗体及び抗体誘導体であると理解すると認められるから、「凝血促進活性を増大させる」とは、色素形成アッセイを実施した場合には、ネガティブコントロールとの比が3を超えることを意味すると認めるのが相当である。」

本判決は、結論として、以下のとおり、被控訴人製品は、各発明の技術的範囲に属しないと判断した。

「一部に値が3を上回っているものがあるとしても、多くの場合において、値が3を下回っている前記実験結果に基づき、被控訴人製品が本件各発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。」

原審である東京地裁平成30年3月28日判決(平成28年(ワ)第11475号 特許権侵害差止等請求事件)は、「凝血促進活性を増大させる」について、

以下のとおり判断していた。

「凝血促進活性を増大させる」とは、少なくともネガティブコントロールとの比が2程度を超える程度のものでなければならないものと解するのが相当である。そうすると、凝血促進活性を増大させるがわずかであるものは、「凝血促進活性を増大させる」とは評価できず、その程度は、実質的なものでなければならないのであって、「凝血促進活性を増大させる」とは、少なくともネガティブコントロールとの比が2程度を超えており、実質的に凝血促進活性を増大させる程度の増大であることを要するものと解すべきである。」

「…左右のアームがいずれも被告製品の第Ⅸa因子に結合するアームで構成されたモノスペシフィック抗体(Qhomo)の色素形成アッセイキットによって測定されたネガティブコントロールとの比は、1.36から1.48であったこと(乙38)からすると、Qhomoは第Ⅸa因子の凝血促進活性を実質的に増大させるモノスペシフィック抗体とはいえない。そして、被告製品は、Qhomoの片方のアームを第Ⅸ因子に対するものに改変したバイスペシフィック抗体(抗体誘導体)であるから、第Ⅸa因子の凝血促進活性を実質的に増大させるものではないモノスペシフィック抗体からの誘導体ということができる。」

そうすると、被告製品は、第Ⅸa因子の凝血促進活性を実質的に増大させるものではないモノスペシフィック抗体から、その第Ⅸa因子結合部位を取り出し、特定の第Ⅸ因子結合部位と組み合わせるバイスペシフィック抗体に変換させることにより、凝血促進活性を増大させる作用をもたらしたものであるから、「第Ⅸa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第Ⅸ因子又は第Ⅸa因子に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」に該当するとは認められない。」

「凝血促進活性を増大させる」について、原審である東京地裁判決も控訴審である知財高裁判決も、本件明細書等を考慮の上、その文言の意味を解釈し、被告製品はその解釈された文言を充足しないとして技術的範囲に属しないと判断した点は同じ

である。しかし、その「増大させる」の程度の解釈とその部分に関する被告製品の認定において原審と控訴審は異なっている。

(2) 知財高裁令和元年10月30日判決(平成31年(ネ)第10014号 特許権侵害差止請求控訴事件)

本件は、発明の名称を「プロタンパク質コンベクターゼスプチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質とする2件の特許権を有する被控訴人が、控訴人に対し、控訴人による被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産等が、本件各特許権を侵害する旨主張して、それら生産等の差止め並びに被告製品及び被告モノクローナル抗体の廃棄を求める事案である。

「…本件発明1の「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」(構成要件1B)を「参照抗体1」、本件発明2の「配列番号247, 256及び265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222, 229及び238からそれぞれなるCDR1, 2及び3を含む軽鎖とを含む抗体」(構成要件2B)を「参照抗体2」といい、本件訂正発明1の「配列番号49のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号23のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体」(構成要件1B')を「参照抗体1'」、本件訂正発明2の「配列番号67のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号12のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体」(構成要件2B')を「参照抗体2'」という。」

「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の場合、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成全てを技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示された技術思想と異なるものも発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となるから、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ず、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。」

「控訴人は、本件各発明は、抗体の構造を特定することなく、機能的にのみ定義されており、極めて広範な抗体を含むところ、当業者が、実施例抗体以外の、構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには、膨大な時間と労力を要し、過度の試行錯誤を要するのであるから、本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。

しかし、明細書の発明の詳細な説明の記載に

ついて、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易にその実施をできる程度に発明の構成等が記載されていない場合には、発明が公開されていないことに帰し、発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからである。

本件各発明は、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、参照抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体についての技術的思想であり、機能的にのみ定義されているとはいえない。そして、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。

また、本件各発明は、抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない抗体の発明であるから、LDLRが認識するPCSK9上のアミノ酸の大部分を認識する特定の抗体(EGFaミミック)が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは、実施可能要件とは関係しないというべきである。

そして、…当業者は、本件各明細書の記載に従って、本件各明細書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも、本件各特許の特許請求の範囲(請求項1)に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであるから、本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために、当業者に期待し得る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。」

(3) 知財高裁令和4年2月9日判決(令和2年(ネ)第10059号 特許権侵害差止請求控訴事件)

本件は、発明の名称を「エクオール含有抽出

物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品」とする物の製造方法の特許に係る特許権者である控訴人が、被控訴人Aが実施している被控訴人方法は、本件特許に係る特許発明の技術的範囲に属するものであるところ、被控訴人Aが、被控訴人方法を用いて被控訴人原料を生産し、これを譲渡するなどすることは、本件特許権を侵害し、被控訴人Bが、被控訴人原料を用いて被控訴人製品を生産し、かつ、被控訴人原料を含む被控訴人製品を譲渡等することは本件特許権を侵害すると主張し、被控訴人Bに対し、被控訴人製品の譲渡等の差止め等、被控訴人Aに対し、被控訴人原料の生産等の差止めを求める事案である。

「a 構成要件B'-2は、「オルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む」というものであり、「微生物」は、「オルニチン産生能力及びエクオール産生能力」を有するものである必要はあるが、特定の微生物に限定されているものではない。そして、本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると、【実施例】において、「微生物」としてはラクトコッカス20-92株のみが挙げられているものの、他方、【0032】には、本件特許の特許出願時、エクオールを産生する能力のある微生物がいくつか知られていたことが記載され、【0036】には、その中から、オルニチン産生能力を有する微生物を公知のスクリーニング方法により得ることができると記載されている。

そうすると、本件特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者においては、公知のスクリーニング方法を用いて、通常の試行錯誤の範囲内において、ラクトコッカス20-92株以外についても「オルニチン産生能力及びエクオール産生能力」を有する微生物を見出すことができると理解するというべきであるから、構成要件B'-2の「微生物」は、ラクトコッカス20-92株に限定されるものではないというべきであって、被控訴人方法における腸内細菌(●●)も、上記「微生物」との文言を充足するというべきである。」

「被控訴人らは、構成要件B'-2の「オルニ

チン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む」とは、いわゆる機能的クレームとして広範な微生物を包含する記載であるのに対し、本件明細書には、ラクトコッカス20-92株を適切なものとして発見した点に基本的な技術思想があることが記載され、あらゆる微生物を含むものとして記載されておらず、また、控訴人のホームページ(乙B11)をみても、ラクトコッカス20-92株以外の上記微生物を見出すためには過度の試行錯誤を有するというべきであることなどを指摘して、構成要件B'-2の「微生物」は、ラクトコッカス20-92株に限定して解釈されるべきである旨主張する。

しかし、構成要件B'-2の「オルニチン産生能力及びエクオール産生能力」を有する微生物という文言に、広範な微生物を包含してしまうことについての合理的根拠はなく、上記aに説示したとおり、本件明細書の記載等に接した当業者においては、公知のスクリーニング方法を用いて、通常の試行錯誤の範囲内において、ラクトコッカス20-92株以外についても「オルニチン産生能力及びエクオール産生能力」を有する微生物を見出し得る旨理解するというべきであるから、本件明細書において、ラクトコッカス20-92株を適切なものとして発見した点のみに基本的な技術思想があることが記載されているとはいえない。さらに、控訴人のホームページ(乙B11)をみても、実際に市販できる程度に優れた微生物を見出すことには困難が伴うとしても、構成要件B'-2の「微生物」は、本件特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らし、実際に市販できる程度に優れた微生物である必要はなく、ある程度、「オルニチン産生能力及びエクオール産生能力」を有する微生物であれば足りるというべきであるから、当業者に過度の試行錯誤を課することにもならない。」

(4) 東京地裁令和5年6月9日判決(令和3年(ワ)第10171号 損害賠償請求事件)

本件は、発明の名称を「折り畳み式テーブル」とする特許権を有する原告が、被告製品は本件各発明の技術的範囲に属し、被告による被告製品の

販売が本件特許権を侵害すると主張して、被告に対し、損害賠償を求める事案である。

以下の構成要件C中の「離間付勢手段」が問題となった。

「C 天板部材が回動する軸線を挟んで対向する位置にある天板下面の2つの脚部材を相互に離間するための離間付勢手段と、」

この点に関し、本判決は以下のとおり判示した。

「ア 構成要件Cの記載によれば、「離間付勢手段」は「2つの脚部材を相互に離間する」ための付勢手段であり、その「2つの脚部材」は、「天板下面」に配置され、「天板部材が回動する軸線を挟んで対向する位置にある」とすることが理解できる。

そうすると、「離間付勢手段」は、上記の構成要件Cの記載から、「天板下面」に配置され、「天板部材が回動する軸線を挟んで対向する位置にある」「2つの脚部材」を「相互に離間する」方向に付勢できる手段を意味すると認められる。

イ この点に関し、被告は、構成要件Cは、いわゆる機能的クレームであるから、その技術的範囲は、本件明細書に開示されているものと同一構造のもの又はその均等物に限られると主張する。

しかし、「離間付勢手段」について、特許請求の範囲において被告が主張するような限定はされていないし、構成要件Cに対応すると解される本件明細書の記載部分においても、「2つの脚部材を相互に離間するための」付勢手段であるとされている([0009])以上に何らの限定もされていない。

したがって、被告の上記主張を採用することはできない。」

「被告製品においては、天板部材が回動する軸線を挟んで対向する位置にある2つの略コの字状線材で前記脚部が構成されている…から、当該2つの略コの字状線材は、「2つの脚部材」に当たり、「天板部材が回動する軸線を挟んで対向する位置にある」。また、当該当該2つの略コの字状線材は、「天板部材の下面」に設けられている…。

そして、被告製品は、…天板部材を回動させる力が働き、脚部が開くというのであるから…、これは「2つの脚部材」を「相互に離間する」方向に付勢できる構造、すなわち「離間付勢手段」を

有するといえる。」

機能的クレームであるから、その技術的範囲は、本件明細書に開示されているものと同一構造のもの又はその均等物に限られるとの被告主張は、米国特許法112条(f)を意識した主張のようにも思われる。しかし、本判決は当該被告の主張を排斥した。

害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」

—おわり—

<sup>1</sup> 米国特許法には112条(f)として以下の規定がある。

「(f) Element in Claim for a Combination. – An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.]

(筆者訳：(f) 組合せにかかるクレームにおける構成要素—組合せにかかるクレームにおける構成要素は、それをサポートする構造、材料、又は行為の記載なしに、特定の機能を果たすための手段又は工程として表現することができ、そしてかかるクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料、又は行為及びその均等物を範囲とするように解釈される。)

<sup>2</sup> 最高裁平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁、「リパーゼ事件」)は次のとおり判示した。

「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

しかし、「特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される」とするこの最高裁判決は、その後の特許法改正もあり、現在の実務では採用されていないといえる。

<sup>3</sup> 特許法104条の3第1項「特許権又は専用実施権の侵