

方法クレームの意義とその有効な ドラフティング手法についての一考察(1)



会員 中村 彰吾

抄 録

装置クレームの構成要件と、その構成要件が非常に似通っている方法クレームの意義を検討し、続いて、装置クレームの構成要件の記載と差別化した方法クレームのドラフティング手法について検討した。検討の結果、凡そ以下の点が明らかになった：

- －権利行使上、「類似型」方法クレームは不利である一方、無効論では、装置クレームと差異は少ない
- －消尽の場面においても、侵害論及び無効論の場面においても、「類似型」方法クレームに、有利な点は見出せなかった
- －特に、ネットワーク・システムの「使用」に対して権利行使する場合には、装置クレームの優位性が見られる。
- －機械系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針としては、物自体の構成は周知であっても、その「物」を空間的に移動させて、所定の機能を実現させるような「方法」をドラフトする
- －電気系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針としては以下のような態様が考えられる
 - ・装置クレームの従属項の方法化
 - ・装置クレーム中のハードウェア要素を排除し、なるべくステップのみを記載
 - ・装置クレームはシステム中の動作主体を列挙し、方法クレームは当該動作主体間のデータ伝送及び当該動作主体におけるデータ変換等を記載
 - ・信号製造方法
 - ・請求項〇〇に記載のシステムの使用方法

目次

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. 問題提起 2. 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣 <ul style="list-style-type: none"> (1) 侵害行為の発見 + 特定 + 権利行使 (2) 間接侵害の立証等 (3) 侵害者の利益額の立証 (4) 無効論において差が無いこと (5) ネットワーク・システムに係る発明の「使用」の立証 (6) 方法クレームに係る特許は消尽しない？ <ul style="list-style-type: none"> 1) Bandag 事件（米国 CAFC 判決） 2) Quanta 事件（米国連邦最高裁判決） 3) 日本における方法クレームに係る特許の消尽 4) 小括 －以下次号以降－ 3. 「非類似型」クレームとはどのようなものか？ <ul style="list-style-type: none"> 3.1 日本の裁判例の概観 | <ul style="list-style-type: none"> 3.2 表の見方 3.3 実際に訴求に用いたクレームのカテゴリーと両クレームの内容の類似度との関係 3.4 類似性とは <ul style="list-style-type: none"> (1) 事例 7 の発明の概要 (2) 事例 7 の発明についての無効論 (3) 小括 3.5 特許法第 39 条第 2 項における「同一」との関係 3.6 依然として残る疑問点 4. 電気分野での方法クレームの差別化態様 <ul style="list-style-type: none"> 4.1 装置クレームの従属項の方法化 4.2 装置クレーム中のハードウェア要素を除外し、(なるべく) ステップのみを記載 <ul style="list-style-type: none"> (1) 特許第 2570238 号 (2) 特許第 3306159 号 4.3 装置クレームはシステム中の動作主体を列挙、方法クレームは当該動作主体間のデータ伝送 / 当該動作主体におけるデータ変換をクレーム |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 4.4 信号製造方法
- 4.5 請求項〇〇に記載のシステムの使用方法
 - (1) 特許第 3795754 号
 - (2) 特公平 7-19234 号
- 4.6 以上のいくつかの混合型
- 4.7 以上のいずれの態様によっても差別化が困難と思われる場合
- 5. 結論
 - 5.1 一般論
 - (1) 消尽
 - (2) 侵害論及び無効論
 - (3) 小括
 - 5.2 機械系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針
 - 5.3 電気系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針

1. 問題提起

1つの出願中に、下記表 1 のような装置クレームと単純方法⁽¹⁾のクレームが記載されることが有る。

(ここで、下記 A1, ……An は、装置クレームと方法クレームで、殆ど同様の要件が記載されているものとする。)

表 1 装置クレームと方法クレームの対比

【請求項 1】(装置クレーム)	【請求項 2】(方法クレーム)
A1 を行う手段と、	A1 を行うステップと、
A2 を行う手段と、	A2 を行うステップと、
……	……
An を行う手段と、	An を行うステップと、
を備える装置。	を含む方法。

ところで、特許法第 2 条第 3 項には、次のように規定されている。

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする

行為

そうすると、上記請求項 1 に係る装置発明の「使用」は、「A1, A2, …… An を行うこと」になる。一方、上記請求項 2 に係る方法発明の実施(方法の使用)も、「A1, A2, …… An を行うこと」になる。

仮に、「A1, A2, …… An を行う」侵害者が発見された場合、上記請求項 1 に係る装置発明さえ特許されていれば、請求項 2 の方法クレームは不要ではないのか?

本稿は、この問いに答えることを主な目的とする。以後の検討は、凡そ、次のように進める。

まず、上述のような、装置クレームの各構成と方法クレームの各構成が類似する方法クレーム(以下「『類似型』方法クレーム」と呼ぶ)を前提として、当該装置クレームと方法クレームの優劣を、一般論として検討する。ここでは、日米の判例を参照する。

当該検討の中には、

- いわゆる間接侵害(以下、単に「間接侵害」と呼ぶ)の立証の必要性、
 - 所定の先行技術文献が存在した場合の、装置クレーム発明と、「類似型」方法クレーム発明の、いわゆる進歩性(以下、単に「進歩性」と呼ぶ)の判断の相違、
 - ネットワーク・システムを装置クレームで記載した場合と、方法クレームで記載した場合の、侵害(装置の使用と方法の使用)の立証の難易、
 - 装置特許と方法特許の消尽の差異、
- が含まれる。

次に、上記「類似型」方法クレームという前提を外し、「非類似型」方法クレーム(後述。装置クレームとは発明思想が異なる方法クレーム)のドラフト方法を検討する。ここでは、日米欧の特許クレームを参照する。

当該検討中には、

- 日本の裁判例の紹介、
 - 機械分野における「非類似型」方法クレーム作成の指針、
 - 電気分野における「非類似型」方法クレームの検討、
- が含まれ、
- 更に、電気分野における「非類似型」方法クレームの検討には、
- ・「非類似型」方法クレームの類型化、
 - ・それぞれの類型毎の解説
- が含まれる。

表2 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣

	装置クレーム (被疑侵害品に権利行使)	方法クレーム	
		被疑侵害方法に権利行使	被疑侵害対象物に権利行使
侵害行為の発見+特定+権利行使	容易(メーカーに権利行使)	困難(ユーザに権利行使)	(間接侵害が立証されれば) 容易(メーカーに権利行使)
間接侵害の立証	不要	不要	必要
侵害者の利益額の立証	容易	困難	(間接侵害が立証されれば) 容易
無効論	差異無し(後述)		
ネットワークシステム発明の「使用」の立証	容易	困難	
消尽	原則, 装置の販売により消尽	「米国において, 装置の販売によって消尽せず」との裁判例(CAFC)が存在していたが, 米国最高裁の判決によって否定されたようにも考えられる(後述)。	

2. 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣

2.1 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣

下記表2に, 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣を示す。

以下, この表に記載された優劣関係について解説する。

(1) 侵害行為の発見+特定+権利行使

まず, 一般的に, 装置クレームに係る発明の実施には, 上述の特許法第2条第3項第1号に規定されるように, 当該装置(物)を, 生産, 使用, 譲渡及び貸渡し, 輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出, 等する行為が含まれる。

このうち, 侵害訴訟で最も多く訴求される行為は, 当該装置の「生産」及び「譲渡」である。

当該装置が, メーカーによって大量生産されるものであっても, 当該メーカーにおける生産, 及び, 譲渡を差止(特許法101条), 又は, 当該行為に対する損害賠償請求(民法709条等), 若しくは, 不当利得返還請求(民法703条等), を請求することによって, 権利者の利益を保全することが可能である。

これに対し, 方法クレームに係る発明の実施には, 上述の特許法第2条第3項第2号に規定されるように, 当該方法を使用する行為しか含まれない。

従って, 当該方法が, 所定の装置によって使用される方法である場合, 原則として, メーカーから当該装置を購入した, 膨大なユーザに対して, 個々に権利行使をする必要が生じる。

従って, 侵害行為の発見, 特定, 権利行使の点から見て, 方法クレームに係る発明には不利な点が多いと考えられる⁽²⁾。

(2) 間接侵害の立証等

他方, 方法クレームに係る発明と所定の関係を有する装置の「生産」, 「譲渡」等を差止めたり, 当該行為に対して, 損害賠償の請求等を行うことが認められる(特許法第101条第4号及び第5号)。

このメニュー(いわゆる間接侵害規定)が利用できれば, 方法クレームに係る発明の侵害行為の発見, 特定, 権利行使も, 装置クレームに係る発明のそれと比して, 遜色が無いようにも思われる。

平成14年法改正以前は, 「のみ」の要件が要求されていたため, 対象製品に, 方法クレームに係る方法以外の方法を使用する, 商業的, 実用的な用途が存在すれば, 間接侵害が否定されていた⁽³⁾。

一方, 平成14年法改正以降は, 対象製品に, 方法クレームに係る方法以外の方法を使用する, 商業的, 実用的な用途が存在しても, 被疑侵害者の悪意を要件として, 対象製品が「その発明による課題の解決に不可欠」であること等を立証すれば, 間接侵害が認められるようになった。

「悪意」は, 警告書の送付や提訴によって充足し得るので, 対象製品が実質的に「その発明による課題の解決に不可欠」であれば良いことになる。

従って, 平成14年法改正以前に比べれば, 間接侵害の立証は容易になったと言えよう。

しかし, 「その発明による課題の解決に不可欠」とは如何なる場合を示すのか, については, 裁判例も未だ少ない⁽⁴⁾。

また, 権利者が, 被疑侵害者と交渉を行う場合も, 構成要件の充足だけでなく, 間接侵害の要件を充足することについても説得が必要となり, 煩雑であること

に争いはないであろう。

仮に、方法クレームと「類似型」の装置クレームを特許化できていれば、当該装置クレームによって、対象装置を直接侵害で攻めることが可能なのであるから、装置クレームが書ける場合に、敢えて方法クレームも特許化する必要性が有るのか疑問である。

この点は、米国においても同様である。米国特許法においては、日本における民法第七百十九条（共同不法行為者の責任）、及び、間接侵害に対応する規定として、積極的誘導規定と寄与侵害が存在する。

米国特許法における、積極的誘導規定（35USC 271 (b)）は次のとおりである。

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

そして、最近の裁判例によれば、当該規定の要件を充足するためには、

- a) 第三者への働きかけ
- b) 第三者の行為が結果的に直接侵害を構成
- c) 上記第三者への働きかけの際の教唆者の侵害の認識

が必要とされ、特にcについては、侵害を促す意図を持つ咎むべき行為であることが要求される⁽⁵⁾。

米国特許法における、寄与侵害規定（35USC 271 (c)）は次のとおりである。

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

この規定は、日本の特許法第101条第2号及び第4号と類似しており、所定の事実についての悪意と、装置等が（方法）発明の要部を為すこと等の立証が必要である。

また、訴訟において、原告権利者から「被告は製品の検査のために方法クレームに係る特許を使用しているはずである」という主張が為されることが有る。

しかし、ディスカバリー制度のある米国でも、裁判所から「そのような事実についての十分な立証が為されていない」として却下された事例も存在する⁽⁶⁾。

(3) 侵害者の利益額の立証

権利行使の対象が物であれば、当該物の価額を基準に、侵害者の利益を立証することが容易である。

一方、権利行使の対象が方法である場合、当該方法を使用することによる利益を立証することには困難が予想される。当該方法（測定方法、検査方法、運搬方法等）によってもたらされる利益は、当該方法の測定、検査、運搬等の対象物の価額とは必ずしも対応しないからである⁽⁷⁾。

(4) 無効論において差異が無いこと

審決取消訴訟における知財高裁等の判決において、装置クレームと方法クレームが単にカテゴリーが異なるに過ぎず、同じ引例に基づく進歩性の判断において差異は存在しない、と判示したものが、以下のように存在する。

「原告は、本件発明2についても、本件発明1についての上記取消理由1～3と同じ理由により、審決は、周知技術の認定を誤り、その結果、本件発明2と引用発明との対比において、相違点の判断を誤り、ひいては進歩性の判断を誤ったものであるから、審決は違法なものとして取り消されるべきであると主張する。

しかしながら、請求項1及び2を検討すると、本件発明2と本件発明1とは、単に発明のカテゴリーに係る形式的な点で相違するにすぎず、両者の間に実質上の構成の相違を認めることはできない。したがって、本件発明2と引用発明の一致点及び相違点は、本件発明1と引用発明の一致点及び相違点と実質的に同一のものとなることが明らかであって、本件発明2についての判断の結果は、本件発明1についての判断の結果と結論において変わることはないというべきであり、これと同旨の審決の判断に誤りはない。」（東京高裁判決⁽⁸⁾）

「本件発明11～20の内容は前記2のとおりであり、いずれも本件発明1～10の「方法」を順次「システム」に変えたものに相当する。

そうすると、両者は、実質的にカテゴリーの差にすぎないから、本件発明11～20についても、本件発明1～10と同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたものである。」（知財高裁判決⁽⁹⁾）

よって、無効論では、表1のように、単に「手段」

を「ステップ」に置き換えたものは、有効性（進歩性の判断）に差異は無いと考えられる。

無効論は、特許出願前の先行技術の構成要件と特許クレームの各構成要件の対比によって為される。この場面において、上記知財高裁等の判決においては、装置クレームによる記載か、方法クレームによる記載かは、進歩性の有無の判断に影響を与えないと判断している。

他方、侵害論は、特許後の被疑侵害製品の各構成要件や被疑侵害方法の各ステップと、特許クレームの各構成の対比によって行われ、いわば、無効論の裏返し側の側面を持つ。

従って、「類似型」の方法クレームによってカバーされる侵害行為は、装置クレームによってカバーされる侵害行為と実質的に同一であると推測されよう。

(5) ネットワーク・システムに係る発明の「使用」の立証

ネットワーク・システムを装置クレームで記載した場合と、方法クレームで記載した場合の、侵害（装置の使用と方法の使用）の立証の難易について以下検討する。

RIM 事件として有名な、米国特許訴訟で係争の対象となった特許及び当該事件の判決⁽¹⁰⁾を参照する。

対象特許の1つは以下のとおりである。

USP 5436960 号

(以下、筆者抄訳)

[発明の概要]

電子メール・システムにおける複数の起点プロセッサの1つから、電子メール・システムにおける目的地プロセッサの少なくとも1つに、発せられた情報を送信するための、本発明によるシステムは、

前記発せられた情報を、少なくとも1つのRF受信機であって、複数の目的地プロセッサの少なくとも1つに転送するRF受信機に送信するための、RF情報送信ネットワーク、

少なくとも1つのインターフェース・スイッチであって、当該少なくとも1つのインターフェース・スイッチの1つが、電子メール・システムを、RF送信ネットワークに接続し、電子メール・システムから受信された、発せられた情報を、RF情報送信ネットワークに送信するもの、を含む。

発せられた情報は、受信インターフェース・スイッ

チのアドレスに応じて、電子メール・システムによって、受信インターフェース・スイッチに送信される。

発せられた情報は、情報を受信するための目的地プロセッサのアドレスを伴って、受信インターフェース・スイッチから、RF情報送信ネットワークに送信される。

電子メール・システムは、他の、発せられた情報を、電話ネットワークを通じて、電子メール・システムの中に送信する。

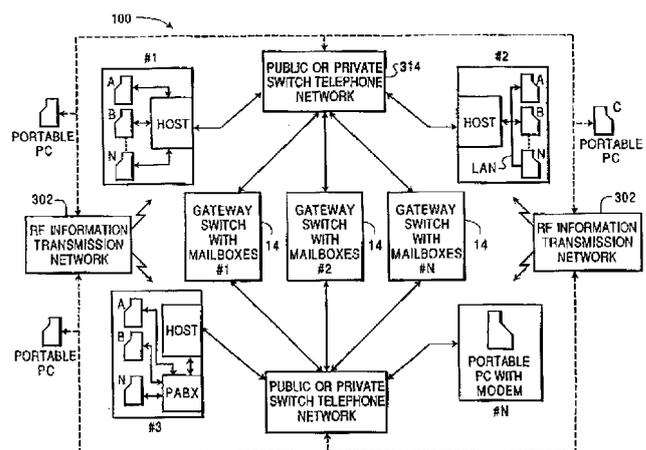


図1 USP5436960 号の Fig.8

クレームについては、4.3項で後述する。

ネットワークを装置として表現したクレームと、複数の工程で表現した方法クレームが存在し、権利者であるNTP社は、カナダのRIM社を、その双方で訴求した。

被告RIM所有の“Interface switch”が、カナダに存在し、その他の構成は米国に存在。

米国に存在する、当該他の構成は、それぞれ、被告以外の主体が所有する。

システムとしての装置クレームの「使用」と、システム内での信号処理の方法クレームの「使用」の有無が争われた。

CAFCは、装置クレームの使用について、

“use of a system as a whole, in which the components are used collectively, not individually”

[システム全体の使用であって、その中で（システムの）各構成要素が、個々に使用されるのではなく共同的に使用される]

可否かを検討し、

“RIM’s customers located within the United

States controlled the transmission of the originated information and also benefited from such an exchange of information. Thus, the location of the Relay in Canada did not, as a matter of law, preclude infringement of the asserted system claims in this case.”

[米国内に位置する RIM 社の顧客は、発せられた情報の送信をコントロールし、且つ、そのような情報の交換から利益を得ていた。従って、カナダに中継器があるという位置的問題は、法律問題として、権利が主張されている本件システム・クレームの侵害を排除しない。]と判示した。

[] 内は筆者による抄訳。以下同様。)

一方で、方法クレームの使用について、

“the use of a process necessarily involves doing or performing each of the steps recited”

[工程の使用は、必ず、記載された各ステップの実行を伴う]

と考え、その結果、

“a step that utilizes an “interface” or “interface switch,” which is only satisfied by the use of RIM’s Relay located in Canada.”

[“インターフェース”又は“インターフェース・スイッチ”を利用するステップは、RIM 社のカナダの中継器の使用によってのみ充足される]

という理由で、方法クレームは米国内において使用されない、と判示した。

本判決は、直接的には、装置クレームの構成要素の一部が、特許権の効力が及ばない外国にあっても、当該装置クレームの別の一部が特許権の存在する国内に存在すれば、侵害があり得る点に焦点が当てられ、特許の域外適用の文脈で紹介されているが、本判決の射程は、特許クレームの構成要素が全て、特許発行国内に存在する事例にも当然及ぶと考える。

つまり、サーバ、クライアント等、複数の主体によって構成されるシステムが、全て特許権の効力が及ぶ国の中に存在する場合に、方法クレームで当該システムの実行を記載した場合と、装置クレームで当該システムを記載した場合は、装置クレームが有利と考える。

何故なら、装置の一部の構成を「使用」するだけで、システム全体を「使用」したと評価される余地がある一方、方法クレームの場合、全てのステップを実施しなければ、侵害になり得ないからである。

このような点についての、日本における裁判例は発見できなかったが、少なくとも日本においても、「装置クレームの使用」の方が、「方法クレームの使用」より、侵害が認められ易いと言えるのではなからうか。

方法クレームに係る発明の実施においては、そこに含まれる全てのステップを実施する必要があることは否定できないからである。

(6) 方法クレームに係る特許は消尽しない？

(米国における過去の判例を中心に)

1) Bandag 事件 (米国 CAFC 判決)

方法クレームに係る特許は、当該方法を使用できる装置の譲渡によって消尽しない (正確には黙示の実施許諾が無い) とされた事例 (Bandag 事件⁽¹¹⁾) を、まず紹介する。

Bandag 社は、磨り減ったタイヤの溝の上に新しい、溝の入った面体を貼り付ける方法の特許 (USP3236709 号) の特許権者であった (装置クレームは記載されていない)。その内容は次のとおりである。

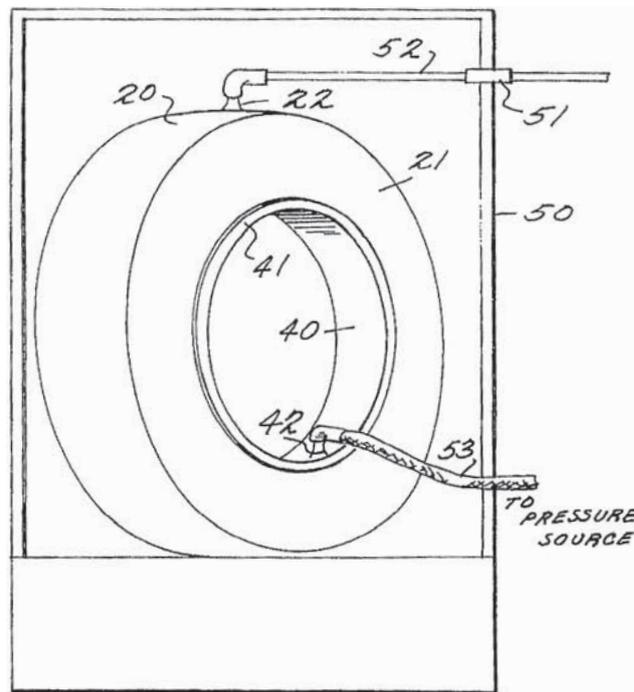


図2 USP3236709 号の図6

[USP3236709 号の請求項 1]

1. A method of retreading the road engaging surface of a tire comprising the steps of forming an assembly of a tire casing, a pre-vulcanized tread superimposed on the peripheral road engaging surface of said tire casing, and a binding medium

between said peripheral road engaging surface of said tire casing and said tread, enclosing the outside of said assembly within a flexible air-tight cover having side walls which extend over the shoulders of said tire casing, mounting said tire casing on a rim having peripheral flanges adapted to engage said shoulders, said cover side walls extending intermediate said shoulders and said flanges so as to be in sealing engagement therewith, establishing communication between the atmosphere and the space intermediate said cover and said assembly, inflating said tire casing with a fluid at a pressure greater than atmospheric pressure and simultaneously applying the outside of said cover a fluid pressure greater than atmospheric pressure but less than the inflating pressure, whereby said cover presses against the assembly at a pressure equal to the difference between the pressure applied to said cover and atmospheric pressure, at least in the region of said tread to expel air entrapped between said peripheral road engaging surface and said tread and uniformly press said tread against said peripheral road engaging surface during bonding of said tread to said peripheral road engaging surface without deformation of said tire casing.

Bandag 社は、当該特許を TRI 社にライセンスしていた。当該 TRI 社から、当該方法特許及び他の用途にも使える装置を購入した Bolser 社が、当該装置を使って、特許方法を実施した事件である。

その判決中で、CAFC は、

“The doctrine that the first sale by a patentee of an article embodying his invention exhausts his patent rights in that article, — is inapplicable here, because the claims of the — patent are directed to a ‘method—’ and cannot read on the equipment.”

[特許権者による、特許権者の発明を採用する物品の最初の販売が、当該物品について、その特許権を消尽させるという原則は、ここでは適用できない。何故なら、特許の請求項が、“方法”に向けられており、装置には、(方法が)読み取れないからである。(括弧

内は筆者の注)]

として、特許方法に使用できる装置の購入によっては、方法に係る特許権は消尽しない、と判示した。

2) Quanta 事件 (米国連邦最高裁判決)

方法クレームに係る特許も、当該方法にのみ使用される製品の譲渡によって消尽の対象となり得るとされた、米国連邦最高裁判所の判例⁽¹²⁾を紹介する。

特許権者 (LGE 社) が、装置クレームと方法クレーム (類似型) の双方を含む特許群を、ライセンサー (Intel 社) に実施許諾した。

ライセンサーが、装置クレームに係る製品 (方法クレームの方法以外の実用的用途無し) を譲渡した。

対象特許の 1 つは以下のとおりである。

USP5379379 号 abstract 筆者抄訳

メモリ制御ユニット (MCU) 22 は、メモリ制御ユニットを 1 つ又はそれより多いメモリ・ユニットにインターフェースさせる、第 1 のインターフェース、及び、メモリ制御ユニットをシステム・バス及びシステム・アドレス・バスにインターフェースさせる、第 2 のインターフェースであって、当該システム・バスが、メモリ・リード及びライト・リクエストを含む情報ユニットを表現するためのシステム・データ・バスを含むものであるもの、を含む。

MPU は、更に、システム・バスからのライト・リクエストにตอบสนองして、1 つ又はそれより多い情報ユニットを、メモリ・ユニット内の、システム・アドレス・バスによって指定されたアドレスに記憶するための、論理手段を含む。

記憶論理部は、受信したライト・リクエスト、及び、ライト・リクエストの実行前の関連するライト・アドレスを記憶するための複数の記憶位置を有するライト・リクエスト受信及びバッファ論理部を含む。

MCU は、更に、システム・バスからのリード・リクエストに応じて、1 つ又はそれより多い情報ユニットを、メモリ・ユニットの、システム・アドレス・バスによって指定された位置から読み出すための論理部を含む。

読出し論理部は、受信したリード・リクエスト、及び、リード・リクエストの実行前の関連するリード・アドレスを記憶するための複数の記憶位置を有する、リード・リクエスト受信及びバッファ・ロジックを含む。

表 3 USP5379379 号の請求項 24 と請求項 7 の比較

	装置クレーム	方法クレーム
A	<p>24. A memory control unit coupled between a system bus and a main system memory for controlling the operation of the main system memory, the system bus being comprised of address signal lines for specifying addresses within the main system memory, data signal lines for conveying data units between bus connections coupled to the system bus and the main system memory, and at least one signal line for specifying whether a particular system bus transaction initiated by one of the bus connections is a main system memory read request or a main system memory write request, the memory control unit comprising:</p> <p>means coupled to the system bus for receiving main system memory read requests and main system memory write requests therefrom;</p> <p>means coupled to the main system memory for executing main system memory read requests and main system memory write requests;</p>	<p>7. In an information processing system having a system bus for coupling together a plurality of bus connections, one of the bus connections being a memory control unit coupled to one or more memory units, the memory control unit being responsive to address and data signal lines of the system bus for writing information units to and for reading information units from the memory units, a method of reading and writing the information units comprising the steps of:</p>
B	<p>means coupled to the receiving means for buffering a plurality of main system memory write requests, including a main system memory write address associated with each main system memory write request, prior to execution of main system memory write requests;</p>	<p>buffering write requests, including write addresses, as they are received from the system bus;</p>
C	<p>means coupled to the receiving means for buffering a plurality of main system memory read requests, including a main system memory read address associated with each main system memory read request, prior to execution of main system memory read requests;</p>	<p>buffering read requests, including read addresses, as they are received from the system bus;</p>
D	<p>means having a first input coupled to the receiving means and a second input coupled to the means for buffering main system memory write requests for comparing a received main system memory read address against all buffered main system memory write addresses, if any, to determine if a received main system memory read address has an address value within a predetermined range of address values of one of the buffered main system memory write addresses, the comparing means including means for asserting an output signal for indicating that a received main system memory read address has an address value within the predetermined range of address values of one of the buffered main system memory write addresses;</p>	<p>comparing when received each read address against buffered write addresses, if any, to determine if a received read address has an address value within a predetermined range of address values of a buffered write address;</p>
E		<p>if a received address is determined not to be within the predetermined range of addresses of any buffered write addresses then:</p> <p>first executing in sequence all buffered read requests; and</p> <p>then executing in sequence all buffered write requests;</p>
F	<p>and wherein the executing means has an input coupled to the comparing means output signal and is responsive to an assertion thereof for first executing in order as received all buffered main system memory read requests up to but not including the main system memory read request which was determined to be within the predetermined range of address values, then executing in order as received buffered main system memory write requests, and then executing the buffered main system memory read request which was determined to be within the predetermined range of address values.</p>	<p>else if a received address is determined to have an address value within the predetermined range of address values of any buffered write address:</p> <p>first executing in sequence all buffered read requests up to but not including the received read request which was determined to be within the predetermined range;</p> <p>then executing all buffered write requests; and</p> <p>then executing the buffered read request which was determined to be within the predetermined range</p>

にも見えるが、本件では、「装置クレームと方法クレーム（類似型）の双方が特許に存在」、かつ、「譲渡された製品に、方法発明以外の合理的な利用方法が無い」。

一方、Bandag 事件では、「方法クレームのみが記載され」、かつ、「当該方法特許及び他の用途にも使える装置」が譲渡されている。

従って、事案を異にする、と筆者は考える。

従って、米国においては、

- (a) 「装置クレームと方法クレーム（類似型）の双方が特許に存在」し、「方法発明以外の合理的な利用方法が無い製品」が譲渡されれば、当該譲渡によって方法特許も消尽し（Quanta 事件）、
- (b) 「方法クレームのみが記載され」、かつ、「方法発明及び他の用途にも使える装置」が譲渡されれば、当該譲渡によっては方法特許は消尽しない（Bandag 事件）、

と理解できる。

そうすると、“(b)「方法クレームのみが記載され」、かつ、「方法発明及び他の用途にも使える装置」の譲渡”のケースに限れば、「類似型」の方法クレームにも、利点があるとも考えられる。ただし、特許に装置クレームは記載しないことが前提となり、余り現実的ではない。

従って、権利消尽に関して、米国においては、装置クレームと方法クレームの双方を出願に含める場合、方法クレームが「類似型」の場合のメリットは見出し難い。

3) 日本における方法クレームに係る特許の消尽

実施許諾に係る、方法クレームに係る特許の消尽の裁判例は発見できなかった。

この点につき、筆者は、BBS 事件判決⁽¹³⁾が参考になると考える。

その判旨の一部を以下に引用する（下線は筆者が附した）：

「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。けだし、(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、(2) 一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に

移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」（特許法一条参照）という特許法の目的にも反することになり、(3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の対価を確保する機会は保障されているものといえることができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。」

この判旨から、次の2点がクローズアップできる。

- (ア) 特許製品の譲渡を行う都度ライセンスが必要とすると、特許権者自身の利益を害する。
- (イ) 最初の外国での譲渡の際に、対価回収の機会が与えられている。

(ア) については、判決中で、その例外について次のように言及されている。

「特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。」

(イ) については、最初の譲渡の機会（判例の事案ではドイツにおける譲渡の時点）において、当該時点ではその必要性が顕在化しておらず、また当該譲渡時点において問題となるドイツ特許とは直接的には無関

係の対応日本特許についての、実施許諾も同時に行い、日本への輸入時には権利行使しないような対応が強く要請されている点が強調されている。

方法が使用できる装置を譲渡する際に、当該時点では顕在化していない将来のユーザによる方法発明の使用行為についての実施許諾も同時に行わなければならないか、という課題は、上記判旨とパラレルに考えられる。

従って、以下、この判例を基に、日本において、方法クレームに係る特許の消尽の有無がどのように判断されるかを検討する。

検討にあたっては、以下のように場合分けを行った。

＜許諾特許中に方法クレームに係る特許しか存在しない、又は、方法クレームが装置クレームとは非類似である場合＞

＜譲渡製品に方法クレームに係る特許の実施以外の実用的用途が存在しない場合＞

＜譲渡製品に方法クレームに係る特許の実施以外の実用的用途が存在する場合＞

[特許権による強制を伴わない自由契約による場合]

[特許権による強制を伴わない自由契約が無い場合]

＜許諾特許中に、装置クレームに係る特許が存在し、しかも、方法クレームが装置クレームと類似である場合＞

以下解説する。

＜許諾特許中に方法クレームに係る特許しか存在しない、又は、方法クレームが装置クレームとは非類似である場合＞

この場合には、方法クレームの消尽の有無だけを考慮すれば良い。

＜譲渡製品に方法クレームに係る特許の実施以外の実用的用途が存在しない場合＞

上記最高裁判例の判旨を基に考えると、所定の製品であって、当該製品が、所定の方法クレームに係る特許発明の使用に用いることができ、他の実用的な用途に用いることができない場合、当該製品を譲渡する時点で、将来の当該製品の使用に対する対価も、予め回収すべきである、という結論になる。

従って、製品上に、次に述べるような特段の表示が為されていないならば、当該方法クレームに係る特許権がライセンスされた、当該製品の当該譲渡によって、

方法クレームに係る特許権も消尽すると考えられる。

他方で、当該製品に、方法クレームに係る特許については、別途、当該製品の購入者に対して権利行使する旨が明示されていれば、当該製品の譲渡によっては、方法クレームに係る特許権は消尽しないこととなろう。

＜譲渡製品に方法クレームに係る特許の実施以外の実用的用途が存在する場合＞

この場合、当該製品の譲受人は、方法クレームに係る特許の実施を全く行わないで、他の実用的用途に係る方法のみを実施する可能性も有る。

それにも関わらず、当該製品の譲渡時に、製品の譲渡人に対して、方法クレームに係る特許に対する実施料の支払いを強制するのは酷であろう。

[特許権による強制を伴わない自由契約による場合]

勿論、当該製品の譲渡人が、方法クレームに係る特許に対する実施料支払いを行う旨の契約を自由意思で結ぶことは可能であろう。

そのような場合には、当該製品の譲渡によって、方法クレームに係る特許権は消尽すると考えるのが自然であろう。特許権者には、当該1回の対価回収の機会が与えられていたからである。

[特許権による強制を伴わない自由契約が無い場合]

当該製品の譲渡人が上記自由契約を締結せず、且つ、権利行使留保の表示が為されない場合はどうか？

特許権者には、対価回収の機会が与えられていなかったのであるから、権利行使留保の表示の有無に関わらず、方法クレームに係る特許権は消尽しないと解される。

＜許諾特許中に、装置クレームに係る特許が存在し、しかも、方法クレームが装置クレームと類似である場合＞

この場合には、装置クレームに係る特許の消尽との関係で、配慮が必要である。

方法クレームに係る発明が、ライセンスされている装置クレームに係る発明と実質的に同一である場合、装置特許が、製品の譲渡によって消尽しているにも関わらず、方法特許のみが消尽しないとして、譲受人や転得者に対して別途、(許諾済みの装置クレームと類似型の)方法クレームに係る特許で権利行使することは、権利の濫用(民法第1条第3項)にあたり許され

表4 BBS 判決から演繹され得る消尽の有無

方法クレームの存在, 及び, 装置クレームとの類否	譲渡品に方法クレーム実施以外の他の用途が存在するか	自由ライセンス有り	自由ライセンス無し
方法クレームのみ, 又は, 方法クレームが装置クレームと非類似	他の用途有り	原則消尽	消尽せず
	他の用途無し	原則消尽	
装置クレームが有り, 方法クレームはそれに類似	消尽		

ないと考える。

そもそも, 特許権による独占排他権は, 新規な発明を世の中に公開した代償として与えられるものである(特許法第1条)。

装置クレームに係る発明と類似型の方法クレームに係る発明は, 装置クレームに係る発明との関係で, 実質的に, 何ら, 別個の新たな技術を世の中に公開するものではない。

そして, 装置クレームに係る発明の実施(使用)と, 当該装置クレームに係る発明と類似型の方法クレームに係る発明の実施(使用)は, 実質的に同一の行為と評価できる。

それにも関わらず, 装置クレームとは別に, 単にカテゴリーが異なるに過ぎない方法クレームが存在することを奇貨として, 装置クレームに係る特許の対価に加えて, 更に, 方法クレームに係る特許に基づく権利行使を許すことは, 対価の二重取りとなって権利の濫用に他ならない。

従って, 上記のような条件下では, 方法クレームに係る特許も, 装置クレームに係る特許と同時に消尽すると考えられる。

以上の考察の結果をまとめると, 表4のようになろう。

この表から理解できるように, 装置クレームと方法クレームの双方を出願に含める, 通常の場合では, 特許の消尽に関しては, 方法クレームが「類似型」クレームの場合には, メリットが見出し難いことがわかる。

4) 小括

方法クレームの有利な点として, 特許中に方法クレームのみを記載, 又は, 装置クレームと後述の「非類似型」の方法クレームが記載されている場合, 特許に係る製品の譲渡によっても, 方法クレームに係る特許権が消尽しない可能性が挙げられる。

しかし, 特許中に装置クレームと方法クレームの双方を含ませる, 通常の場合において, 装置クレーム以外に「類似型」方法クレームを記載するメリットは見出され得なかった。

さて, 「類似型」方法クレームには, 限られた利点しか見出されなかったが, それでは, 「類似型」以外のクレーム(以下「非類似型クレーム」と呼ぶ)の場合はどうか?

非類似クレームとはどのようなものを言うのか?

どのようにドラフトすればよいのか?

以下検討する。

(原稿受領 2009. 2. 27)