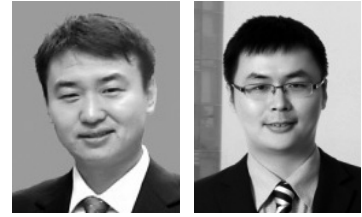
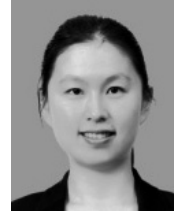


# 侵害裁判例からみる 機能的クレームの解釈



著者：于 理科<sup>\*</sup>， 潘 顯華<sup>\*\*</sup>  
訳者：陳 潔<sup>\*\*\*</sup>



## 要 約

機能的クレームに関連する実用新案権侵害訴訟の判決において、上海市高等裁判所が、明細書にクレーム中の機能的な構成要件を実現する実施形態が記載されていないことを理由に、クレーム中の機能的な構成要件の技術的範囲が特定できず、侵害が成立しないとされた裁判例が出た。本稿はこの裁判例の経緯を紹介した上で、かかる法律、司法解釈、法令を参照して、特許侵害訴訟、特許出願に対するこの裁判例による影響や示唆を検討する。

目次	解釈、法令を参照して、特許侵害訴訟、特許出願に対する本件による影響や示唆を検討する。
I. 本件判決の経緯	I. 本件判決の経緯
1. 控訴理由	1. 控訴理由
2. 本件実案「多路線バス停用電子標識」の登録書面	2. 本件実案「多路線バス停用電子標識」の登録書面
3. 裁判所の判決結果	
II. 特許審査の観点からみる本件の「到着予報電子表示画面」	
1. 「到着予報電子表示画面」の明確性	
2. 「到着予報電子表示画面」に係る実施可能要件	
III. 本件判決による機能的クレームの特許侵害判定への影響	
IV. 本件判決前後の機能的な構成要件についての定義	
V. 本件判決以降の特許出願の作成に関するアドバイス	
VI. 結びに	

中国の各級裁判所はこれまで、特許<sup>(1)</sup>侵害裁判において、係争特許の有効性を疑うことがなく、係争特許の権利範囲が特定できないことを理由に非侵害判断をすることもなかった。しかし、上海市高等裁判所が2011年2月10日に言い渡した民事判決書<sup>(1)</sup>（以下、「本件判決」という。）により、この状況が打ち破られた。本件判決に係る登録実用新案「多路線バス停用電子標識」<sup>(2)</sup>（以下、「本件実案」という。）は2回の無効審判請求<sup>(3)(4)</sup>を経ても有効とされているが、上海市高等裁判所はクレーム中の機能的な構成要件の技術的範囲が特定できないとして、侵害が成立しないと判断した。

以下に本件判決の経緯を紹介し、かかる法律、司法

## I. 本件判決の経緯

### 1. 控訴理由

控訴人（本件実案の権利者）の控訴理由の一つは、「イ号バス停の表示画面機能は、本件実案の明細書に定義されている『各路線の一番早く到着するバスの到着予想時刻及び本バス停までの距離などの動的情報をスクロール表示』する到着予報電子表示画面の機能とは全く同一である」というものである。

### 2. 本件実案「多路線バス停用電子標識」の登録書面

#### 【請求項1】

バス停名表示部と、到着予報電子表示画面と、多路線バス停一覧表示パネルと、支持固定座部とからなる多路線バス停用電子標識において、

- バス停名表示部が、標識の頂部に位置し、
- 到着予報電子表示画面が、標識の上部に位置し、バス停名表示部の下方に結合され、
- 多路線バス停一覧表示パネルが到着予報電子表

\* 工学博士 中国国家知識産権局審査官  
\*\* 北京林達劉知識産権代理事務所 弁理士  
\*\*\* 北京林達劉知識産権代理事務所 翻訳部部长

示画面と支持固定座部との間に固定されている、ことを特徴とする多路線バス停用電子標識。

明細書第4頁には、「図面及び実施例により本考案をさらに説明する。・・・到着予報電子表示画面は、電子標識の上部に位置し、バス停名表示部の下方に結合され、本実施例では、一般の3行表示LEDドットマトリクス文字表示画面を採用し、各路線の一番早く到着するバスの到着予想時刻及び本バス停までの距離などの動的情報をスクロール表示し、また、天気予報、ニュース、ビジネス広告など、公衆が関心を持つ情報も表示できる。」という記載がある。

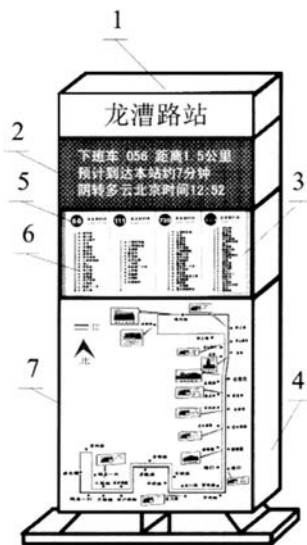


図1

### 3. 裁判所の判決結果

上海市高等裁判所は、控訴を棄却した。その主な判断<sup>[1]</sup>は以下のとおりである。

(1) 本件実案の明細書には、3行表示LEDドットマトリクス文字表示画面を採用する「到着予報電子表示画面」により、「各路線の一番早く到着するバスの到着予想時刻及び本バス停までの距離などの動的情報」を予報する機能を達成する具体的な技術的手段についての記載がなく、つまり、明細書には「到着予報電子表示画面」のかかる機能を達成する実施の形態が記載されていないため、「特許権紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈」（以下「司法解釈」<sup>[5]</sup>という）に基づいて、本件実案の請求項1における「到着予報電子表示画面」という構成要件の内容を特定することができず、さらに請求項1の技術的範囲を特定することもできない。

(2) 当業者が、関連する公知技術を知り得る場合でも、明細書にはその実施形態を記載しなければなら

ず、かつ、「到着予報電子表示画面」という機能的構成要件の内容は、明細書に記載の実施形態及びその均等形態を参酌して特定しなければならない。

当該判断の法的根拠となる「司法解釈」の関連内容は以下のとおりである。

「司法解釈」第4条 「請求項には、機能又は効果により表現される構成要件がある場合、裁判所は、明細書及び図面に記載された当該構成要件の実施形態及びその均等形態を参酌して、当該構成要件の内容を特定しなければならない。」

## II. 特許審査の観点からみる本件の「到着予報電子表示画面」

特許審査の観点からすれば、筆者は本件実案の「到着予報電子表示画面」という機能的な構成要件は特許法に違反していないと思う。実は本件実案の無効審判請求の審決及びその審決取消訴訟の判決<sup>[3][4]</sup>も、この結論になっている。次に、明確性及び実施可能要件の観点から「到着予報電子表示画面」の適法性を解析する。

### 1. 「到着予報電子表示画面」の明確性

中国特許法第26条第4項には「特許請求の範囲には、特許の保護を求める範囲を明細書に基づいて明瞭且つ簡潔に記載しなければならない。」と規定されている。この条文は、クレームの技術的範囲が明瞭であることを要求することにより、当業者がクレームの範囲の限界がどこにあるかを明確に把握でき、実務においてイ号物件がクレームの範囲に属するか否かをはっきり判断できるのを確保することを趣旨の一つとしている。

本件実案の請求項1は、主題名及びカテゴリーが明確で、各構成要件の関係も明瞭であり、ただ「到着予報電子表示画面」という構成要件のみが機能的表現により広い範囲を特定している。しかし、当業者の理解及び明細書の記載によれば、「到着予報電子表示画面」は、「各路線の一番早く到着するバスの到着予想時刻及び本バス停までの距離などの動的情報」を表示するためのものである。よって、「到着予報電子表示画面」の意味は明確であり、この請求項も明確である。

### 2. 「到着予報電子表示画面」に係る実施可能要件

控訴人は、各路線の一番早く到着するバスの到着予想時刻及び本バス停までの距離などの動的情報をスクロール表示する「到着予報電子表示画面」を言えば、

当業者ならこの「到着予報電子表示画面」の一般の構造が分かる」と主張した。

控訴人は上記主張を裏付ける証拠を提出していないが、筆者は本件実案の出願日より前の文献を調査した結果、到着予報に関連する先行技術を見つけた。そのうち、2003年に公開された「公共交通運営車両の到着予報表示画面」<sup>[6]</sup>という文献には、到着予報電子表示画面の構成、到着予報機能を達成するデバイスが詳細に紹介されている。したがって、「到着予報電子表示画面」は、実施可能要件違反の問題もない。

### Ⅲ. 本件判決による機能的クレームの特許侵害判定への影響

本件判決が出た後、上海市高等裁判所は、上海の各裁判所に適用する「特許侵害紛争審理ガイドライン(2011)(以下、「審理ガイドライン」という。)の第8条に、「明細書及び図面には、クレーム中の機能的表現に記載される機能の実施形態が記載されていない場合、特許侵害の主張が成立しないと直接認定できる。」と明確に定めた。「審理ガイドライン」第8条の規定は、司法解釈第4条に対する上海市高等裁判所の補足解釈として理解でき、突破的な意義を有する。したがって、2011年以降、上海市の各裁判所は、機能的クレームに係る特許侵害裁判の審理を、本件判決と同じ判断基準で行ってきた。

北京市高等裁判所は2013年9月4日に、北京市の各裁判所に適用する「特許侵害判定指南」(以下「判定指南」という。)を公布した。同指南第16条には「クレーム中の機能又は効果により表現される機能的な構成要件について、明細書及び図面に記載の当該機能又は効果の実施形態及びその均等形態を参酌して、当該構成要件の内容を特定しなければならない。」と、第17条には「機能的な構成要件の内容を特定する際に、機能的な構成要件を、明細書に対応して記載されているその機能、効果を達成するために必要な構造、工程の要件に限定しなければならない。」と規定されている。「判定指南」第16条、第17条はやはり、司法解釈第4条の文言の引用及び直接の解釈であるといえる。「判定指南」の他の部分には、「審理ガイドライン」第8条のような規定はされていない。つまり、北京市高等裁判所は「審理ガイドライン」第8条のような運用を慎重に扱っている。しかし、機能的クレームに係る特許侵害裁判の実際の審理において、北京市の各裁判

所が「審理ガイドライン」第8条を適用する可能性はないとはいえない。

中国で特許侵害裁判を取り扱う各級裁判所のうち、上海市高等裁判所と北京市高等裁判所は、かなり影響力を有する裁判所である。そのため、その他の地方裁判所は機能的構成要件に係る特許侵害裁判の時も「審理ガイドライン」第8条と「判定指南」第16条、第17条を参考にする可能性がある。

本件判決の影響に鑑み、特許侵害裁判の当事者としては、係争特許のクレームには機能的な構成要件があるか否かを検討すべきである。機能的な構成要件がある場合、明細書にクレーム中の機能的な構成要件に対応する実施形態が記載されているか否かをさらに確認する必要がある。その実施形態がない場合、被告としての当事者は、「審理ガイドライン」第8条に基づいて非侵害抗弁をトライすることができる。一方、原告としての当事者は、このような抗弁にできるだけ備えるべきである。

### Ⅳ. 本件判決前後の機能的な構成要件についての定義

本件判決が出る前には、中国の現行特許法、特許法実施細則、司法解釈及び特許審査基準を調べても、機能的な構成要件の明確な定義は見つからない。例えば、審査基準のサポート要件に関する部分<sup>[7]</sup>には、「機能的表現により特定される構成要件」という記載はあるが、「クレームに含まれる機能的表現により特定される構成要件は、その機能を達成できるすべての実施形態を包含すると解釈される。」という規定しかない。この規定は実質上、機能的な構成要件として認定された構成要件の範囲についての解釈であり、「機能的な構成要件」とは何かについては定義していない。

学者により、「クレームでは、構造や工程により発明を定義するのではなく、部材や工程が発明において果たした作用、機能又は効果により定義する場合、このような構成要件は、機能により特定される構成要件、つまり『機能的な構成要件』である」<sup>[8]</sup>という定義が提案された。この定義は妥当であるといえるが、中国特許庁や裁判所による承認が欠如していた。

本件判決が出た後、上海市高等裁判所は初めて、「審理ガイドライン」第5条に「クレームにおいて、装置により達成する機能しか記載しておらず、その機能を達成する装置の構造を記載していないか、または工程



により達成する機能しか記載しておらず、その機能を達成する工程のプロセスを記載していない構成要件は、機能的な構成要件である」と規定した。この規定には「機能的な構成要件」の定義はされているが、以下に示す北京市高等裁判所による定義を鑑みれば、この定義は十分に完全なものではないように思われる。

最近、北京市高等裁判所は上記学者の見解を参酌して、「判定指南」第16条に「機能的な構成要件とは、特許のクレームにおける物の部材若しくは部材同士の適合関係または方法の工程を、発明創造におけるその作用、機能または効果により特定する構成要件をいう」と明確に定義した。

また、北京市高等裁判所は「判定指南」第16条に、機能的な構成要件に該当しない例も記載している。具体的には、「下記のもの通常、機能的な構成要件として認定すべきではない。(1) 機能または効果のような言葉で表現され、当業者に周知の技術用語になっている構成要件、例えば導体、放熱装置、増幅器、変速機、フィルタなど、(2) 機能または効果のような言葉で表現されるとともに、かかる構造、材料、工程などの規定によって表現される構成要件。」とある。機能的な構成要件に該当しない例としての「判定指南」第16条の(2)は、ある程度、「機能的な構成要件」に関する上海市高等裁判所の定義と異なる観点から同一の対象を述べているように思われる。

## V. 本件判決以降の特許出願の作成に関するアドバイス

本件判決は、機能的クレームに係る特許侵害裁判に大きな影響を与えているが、中国の特許法、特許法実施細則及び特許審査基準は変わっていないので、審査官・審判官は依然として、これまでの解釈方法により機能的クレームの審査を行う。そのため、権利化の審査段階と、特許侵害裁判の段階とで、以下の矛盾が生じている。

審査官段階において、機能的な構成要件は、「その機能を達成できるすべての実施形態を包含する」と解釈されるのに対して、特許侵害裁判において、機能的な構成要件は、「明細書及び図面に記載の当該機能又は効果の実施形態及びその均等形態」に限定解釈される。また、実施形態による裏付けに欠ける機能的クレームは、特許侵害裁判において、明細書及び図面にその機能的な構成要件に係る機能の実施形態が記載さ

れていないゆえに、侵害が成立しないと判断される。

上述した矛盾に鑑みて、権利行使の観点からすれば、クレームにおける機能的表現の使用を慎重にしたほうがよいと思われる。どうしても機能的表現を使う必要がある場合、この機能的表現に係る構成要件は当業者が公知技術から想到できるものであっても、明細書にこの機能的な構成要件に対応する実施形態を記載すべきである。

機能的クレームを完全に否定すべきかということ、そうでもない。機能的クレームが有用である場合もある。例えば、多くの実施形態を有する発明の場合、機能的クレームにより各実施形態の共通点を上位概念化することができる。機能的表現を一切用いず、実施形態の一つのみをクレームに記載すると、クレームの技術的範囲は非常に狭くなってしまふ。

なぜなら、「判定指南」第56条には、「明細書や図面のみ記載されていて請求項に含まれていない形態は、特許権者が放棄したもののみを。特許権者が均等侵害を理由に特許の権利範囲に当該形態が含まれていると主張しても、その主張を支持しない。」と規定されているからである。このようなクレームの書き方も権利行使に不利になることは明らかである。

## VI. 結びに

司法解釈第4条のため、特許の審査段階と侵害裁判段階とにおいて機能的クレームの解釈の基準が異なっている。本件判決は新たな観点から司法解釈第4条を解説し、本件判決後の「審理ガイドライン」はこの解説を強化している。また、「審理ガイドライン」及び「判定指南」にはさらに、司法解釈第4条の具体的な運用に関する規定が定められている。

本件判決及びその後の「審理ガイドライン」、「判定指南」から、機能的クレームに対する中国の裁判所の判断基準が、米国の means plus function<sup>[9]</sup>の判断基準に近づいていることが読み取れる。実は本件判決、「審理ガイドライン」及び「判定指南」にはすでに、米国の means plus function の跡が見える。しかし、中国の機能的クレームの審査基準は依然として停滞している。中国国家知識産権局と特許侵害裁判段階の裁判所との機能的クレームの判断基準が異なっている点は、1994年の Donaldson 事件<sup>[9]</sup>以前の USPTO と米国裁判所の状態に似ている。

現時点では、機能的クレームの判断基準が審査段階

と裁判段階とにおいて統一される見込みはまだない。出願人及び公衆はこれからも、上述した判断基準の違いを受け止めるしかないと思われる。

注

(1)本稿でいう「特許」には、実用新案、意匠も含まれる。

参考文献

- [1]上海市高等裁判所が2011年2月10日に言い渡した(2010)滬高民三(知)終字第89号民事判決書(非侵害判決)。
- [2]出願番号:CN200420021194, 名称:多路線バス停用電子標識, 登録公告日:2005年4月20日。
- [3]特許審判委員会が2008年8月20日に発行した第12120号無効審判請求審決(有効審決), 北京市第一中等裁判所が2009年7月24日に言い渡した(2009)一中行初字第71号行政判決書(第12120号審決を維持する判決)。
- [4]特許審判委員会が2009年12月16日に発行した第14297号無効審判請求審決(有効審決), 北京市第一中等裁判所が

2010年5月14日に言い渡した(2010)一中行初字第904号行政判決書(第14297号審決を維持する判決), 北京市高等裁判所が2010年9月20日に言い渡した(2010)高行終字第879号行政判決書((2010)一中行初字第904号行政判決書を維持する判決)。

- [5]「特許権紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈」(2010年1月1日から施行)。
- [6]出願番号:CN02214491, 名称:公共交通運管車両の到着予報表示画面, 登録公告日:2003年3月19日
- [7]中国特許審査基準(2010)第2部第2章3.2.1
- [8]尹新天,『特許権の保護』, 特許文献出版社, 1998年
- [9]2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation, Manual of Patent Examining Procedure

筆者の紹介

于 理科 男性 中国国家知識産権局 審査官  
瀋 顕華 男性 北京林達劉知識産権代理事務所 弁理士

(原稿受領 2014. 4. 4)

日本弁理士会の  
**『特許出願等援助制度』**をご活用ください  
～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

**特許出願等援助制度とは?**  
有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

**援助対象者は?**  
発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

**援助の費用は?**  
必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

**援助の条件は?**  
日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

**利用の流れ**

- 申請
- 審査
- 審査結果の通知
- 援助が決定したら弁理士の選定
- 契約
- 援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで

特許出願等援助制度