



Index

1. パートナー就任・新規加入弁護士のご挨拶
2. 判例解説
『機能的クレームの充足論が争われた事例』
3. 最近の出来事
■ 活動

1. パートナー就任・新規加入弁護士のご挨拶

立春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、弊所では、高見憲弁護士(新 61 期)を 5 人目のパートナーに迎え、関裕治朗、永里佐和子、高橋正憲、篠田淳郎(ともに 67 期)の 4 名の弁護士を新たに採用しました。

高見弁護士は、製紙会社研究職を経て弁理士登録、特許事務所にて特許出願・中間処理等の特許実務に携わった後に弁護士登録、弊所入所後は、主として化学関係の特許案件においてその能力を発揮して参りました。4 名の新人弁護士も、それぞれ、知財分野における社会人経験と専門性を有し、「技術法務で日本の競争力を向上させる」という弊所理念に必ず貢献するものと期待しております。

今回の弁護士加入により、本年から弁護士 19 名体制で業務を行うことになりました。ここまで順調に発展できたことは、ひとえにお客様皆様のお引き立てのお陰であると深く感謝するとともに、多角化する技術法務のニーズにお応えすべく、弊所一丸となり尽力するという決意をここに表明し、ご挨拶に代えさせていただきます。

代表弁護士 鮫島正洋



立春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私こと、この度、弊所のパートナーに就任させていただくこととなりました。これまでの皆様のご支援に改めて感謝申し上げます。

知財の世界では、日々、技術が進歩し、法律が変わり、実務もそれに対応していくことが求められています。その中で、弊所は昨年

開設 10 周年を迎えましたが、本年は次の 10 年に向けて新たな一歩を踏み出す時期になります。私も微力ながら、毎日の研鑽を重ねて皆様のお力となり、弊所がこれまで以上の信頼を獲得できるよう、努力して参る所存です。

今後とも、一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

パートナー弁護士 高見憲



立春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、私こと、このたび司法修習を終了し、弁護士法人内田・鮫島法律事務所において、弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。

特許庁において、14 年間にわたり、運輸、車両制御および冷却機器という機械分野の特許審査に携わって参りました。その間に培った特許審査の経験および機械系の知識に加え、これからは、弁護士として、今まで以上に研鑽を重ね、鋭意努力していく所存でございます。

今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

アソシエイト弁護士 関裕治朗



立春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私こと、この度、司法修習を終了し、弁護士法人内田・鮫島法律事務所において弁護士としての第一歩を踏み出すこととなりました。

東京都内の特許事務所において約 7 年間、国内外企業の特許出願などに関する海外事務に従事して参りました。今後は、この経験及び米国居住経験によって培った英語力とグローバルな視点を活かし、依頼者様のご期待に沿える弁護士になれるように、鋭意努力していく所存でございます。

何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

アソシエイト弁護士 永里佐和子



立春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、この度、弁護士法人内田・鮫島法律事務所にて弁護士／弁理士として仕事を開始することとなりました。これまで、大学・大学院での技術研究、日立製作所での知財業務(平成 19 年弁理士登録)、及び大学院での特許訴訟に関する判例研究業務を経験し、経営に資する知財活動を提供できるよう研鑽を続けて参りました。今後は、依頼者様のニーズに迅速かつ適切に応えられるよう、これまで以上に研鑽を重ね、最善を尽くして参ります。

何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アソシエイト弁護士 高橋正憲



立春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私こと、この度、司法修習を終了し、弁護士法人内田・鮫島法律事務所において弁護士としての第一歩を踏み出すこととなりました。

特許事務所において、バイオテクノロジー、高分子化学、材料等の技術分野に関する国内外の特許出願、中間処理、鑑定書作成業務などに弁理士として従事しながら、筑波大学法科大学院において、科学技術に強い弁護士を目指し、鍛錬を積んで参りました。この経験を礎とし、さらなる研鑽を重ね、技術法務のニーズにお応えできるよう鋭意努力して参ります。

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくよろしくお願い申し上げます。

アソシエイト弁護士 篠田淳郎

2. 判例解説

『機能的クレームの充足論が争われた事例』

知的財産高等裁判所平成 25 年 6 月 6 日判決(平成 24 年(ネ)第 10094 号 特許権侵害差止等請求控訴事件)

1 はじめに

機械分野における機能的クレームに対する解釈について述べられた事例を紹介する。

本判決は、機械分野において、頻繁に見られるクレームの表現を機能的クレームと判断した事例として、権利行使の段階のみならず、特許出願の段階においても参考になるものと思われる。

2 事案の概要

被控訴人(一審被告)の盗難防止装置が、控訴人(一審原告)の保有する特許発明「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」に係る発明の技術的範囲に属するなどとして、販売・輸入・販売の申出の差止め、製品の破棄および損害賠償請求等を行ったところ、原審は、被控訴人の盗難防止装置は、控訴人の特許発明の技術的範囲に属しないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。

そこで、控訴人がこれを不服として控訴したところ、控訴審は、原審の判断を維持し、本件控訴をいずれも棄却した。

3 争点

本件の争点は多岐にわたるが、以下では、被控訴人の製品(以下「被告製品」)が控訴人の保有する特許発明の請求項 1 に係る発明(以下「本件発明」)の構成要件B(下記下線部)を充足するのか否かの判断についてのみ扱う。

「パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに挿入される盗難防止用連結具であって、主プレートと補助プレートとを、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され、主プレートは、ベース板と、該ベース板の先端に突設した差込片と、該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え、補助プレートは、主プレートに対して、前記主プレートの差込片の突出設方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と、該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに、差込片と重なり、逆向きにスライドさせたときに、差込片との重なりが外れるように突設された回止め片とを具え、主プレートと補助プレートには、補助プレートを前進スライドさせ、差込片と回止め片とを重ねた状態で、互いに対応一致する位置に係止部が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。」

4 原審の判断

原審は、まず、構成要件Bに対して文理解釈を行い、被告製品が構成要件Bを充足しないと判断した。

さらに、原審は、本件発明の構成要件Bについて、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から検討した結果、前述の文理解釈が正当であると、加えて、「スライド可能に係合」および「分離不能に保持」という記載から、いわゆる機能的クレームにあたるとして、本件発明の技術的範囲について検討を行い、被告製品が構成要件Bを充足しないとした。

5 控訴審の判断

(1) 控訴人の主張

当該争点に関し、控訴人の主張のうち、特に機能的クレームに対するものは、概略以下のとおりである。

- ・ 「スライド可能に係合」ないし「分離不能に保持」の文言は、機能的クレームに当たらない
- ・ 複数の部材をピン等で枢結し、回動させる構成は、技術分野を問わず汎用される慣用技術であり、当業者が容易に実施し得る構成に含まれる
- ・ 自明の課題および技術分野を問わず汎用される慣用技術によれば、本件明細書に触れた当業者が被告各製品の構成を実施することは容易である

(2) 判旨

控訴審では、まず、「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能」との構成は「差込片と回止め片の重なりが生じている間」だけを問題にすれば足りるとの控訴人の上記主張は、本件明細書に開示されておらず、その意味で本件明細書に基づかない技術構成を主張するものであって理由がない。」

と判断し、その後、機能的クレームに関し、次のように判断した。

「仮に・・・原告の主張を前提としても、本件各特許発明の「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され」とのクレームのうち、「スライド可能に係合」及び「分離不能に保持」との機能的・抽象的な記載では、係合手段及び保持手段について、本件各特許発明の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものということはできない。このように、特許請求の範囲に記載された構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。しかし、それでは当業者が特許請求の範囲及び明細書の記載から理解できる範囲を超えて、特許の技術的範囲を拡張することとなり、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の目的にも反することとなる。したがって、特許請求の範囲が上記のような表現で記載されている場合には、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の発明の詳細な説明の記載を参酌し、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。ただし、このことは、発明の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された発明に関する記述の内容から当該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)が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるというべきである。」

「これを本件についてみると、「スライド可能に係合」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は、従来技術及び実施例のいずれにおいても、差込片をスリットへ挿入する方向(ないし差込片の突出方向)に向かって、直線的に互いに前後移動(スライド)する構成のみであり、また、「スライド可能に係合」し、かつ「分離不能に保持」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は、一方のプレートにスライド方向に延びた長孔を開設し、他方のプレートにピンを固定し、当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成しかなく、それ以外の構成について具体的な開示はないし、これを具体的に示唆する表現もない。したがって、本件各特許発明の「スライド可能に係合」及び「分離不能に保持」とのクレームについては、上記のとおり、本件明細書に開示された構成及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が実施し得る構成に限定して解釈するのが相当である。」

6 検討

(1) 本判決で示された機能的クレームの解釈論についての注意点

機能的クレームとは、機能を用いて物を特定しようとする記載があるクレームをいい、物の発明において、クレームを作成するにあたり、明細書で開示されている実施例を抽象化・上位概念化する際に見られるものである。

ところで、特許性の有無を判断する際になされる発明の要旨の認定と、権利行使の際になされる発明の技術的範囲の認定では、同じクレーム解釈でも、認定される内容に差が生じるとする見解が有力であるところ、機能的クレームについて、どのように考えるべきか。

この点、特許庁の審査基準によれば、新規性・進歩性等の判断において、機能的クレームは、「原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。」とされており、広く解釈されることになる。本件の控訴人(原告)も、同様の解釈論に基づき、本件発明の技術的範囲について主張している。

しかし、本判決によれば、発明の技術的範囲の認定(=権利行使)の場面では、機能的クレームは、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、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発明の技術的範囲が決定されることになる¹。その結果、機能的クレームは、発明の技術的範囲の認定の場面において、発明の要旨の認定の場面よりも狭く解釈される場合があることになる。

では、本判決で示された機能的クレームの解釈論は、機能的クレーム一般に適用される解釈論といえるのだろうか。

本判決は、被告製品が「主プレートと補助プレートとを、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合」していない、すなわち、被告製品の「主プレートと補助プレート」は、それぞれ相対的に回転移動するものであるから、「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合」しないという判断を大前提としている。本判決は、この判断に加え、機能的クレームの解釈論を述べているにすぎない点に注意が必要である。

(2) 望ましい対応

先述のとおり、本件では、クレーム文言からストレートに非充足という判断も下すことができた事例であるようにも思える。とはいえ、本判決を踏まえ、機能的クレームの解釈において、必要以上に発明の技術的範囲が狭く解釈されるのを回避するために、明細書の発明の詳細な説明において、考えられる実施例を豊富に記載したり、適用可能と思われる周知技術・慣用技術をあらかじめ記載しておくことが望ましいといえよう。

(文責) 弁護士 関裕治朗

3. 最近の出来事

>>>> 2014年 忘年会(12/26)

六本木ヒルズにて、忘年会を開催致しました。山本弁護士が2014年を彩った「アナと雪の女王」のエルサに扮し、司会を致しました。



>>>> スタッフ慰労会(1/16)

鮫島弁護士主催、スタッフ慰労会を今年も開催致しました。

in キッチンナジアンニ <http://www.cucina-gianni.com/restaurant.html>



¹東京地裁平成10年12月22日判決(磁気媒体リーダー事件)も同旨

活動

- 【高見憲弁護士】 神奈川科学技術アカデミー主催の平成 26 年度KAST知的財産セミナー「IT時代における著作権法の基礎知識」にて講師をいたします。(3/17)
- 【鮫島正洋弁護士】 中部経済産業局主催の「知的財産経営講座(全 5 回)」にて、コーディネータ・講師をいたします。(2/19・3/3)
- 【鮫島正洋弁護士】 一般社団法人知的財産教育協会主催の「知的財産アナリスト認定講座(特許)第 10 期」にて講師をいたします。(2/28)
- 【伊藤雅浩弁護士】 一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)主催の「契約セミナー」にて講師をいたしました。(1/30)
- 【鮫島・柳下弁護士】 中部経済産業局主催の「中小企業のための知的財産活用セミナー」にて講師をいたしました。(1/29)
- 【鮫島正洋弁護士】 特許庁・独立行政法人工業所有権情報・研修館主催 「グローバル知財戦略フォーラム 2015～明日のグローバル知財活用戦略を考える～」におけるパネルディスカッションにてモデレーターをいたしました。(1/26)
- 【伊藤雅浩弁護士】 ヤフーニュース(弁護士ドットコム)に『結婚式で撮った友人たちの「集合写真」 フェイスブックに勝手に投稿してもいいの?』のコメント記事が掲載されました。(1/25)
- 【伊藤雅浩弁護士】 金融財務研究会主催のセミナーにて講師をいたしました。(1/20)
- 【鮫島正洋弁護士】 日本ライセンス協会主催の「第 386 回関西西月例研究会セミナー」にて講師をいたしました。(1/15)
- 【鮫島正洋弁護士】 大阪国際サイエンスクラブの特別懇談会にて講演をいたしました。(1/14)
- 【鮫島正洋弁護士】 美波はな氏のインタビュー配信、「美波はなのあの人の夢の種」に登場しました。(1/5)
- 【鮫島正洋弁護士】 「中小企業・地域における知的財産支援の現状と課題」の新春座談会に参加し、特許ニュース 2015 年 1 月 5 日号(発行元:一般財団法人経済産業調査会)に掲載されました。
- 【伊藤雅浩弁護士】 AIU 損害保険株式会社主催の「個人情報保護法改正とパーソナルデータ活用の為のリスクマネジメント」セミナーにて講師をいたしました。(12/12)
- 【溝田宗司弁護士】 「特許ニュース」(発行元:一般財団法人経済産業調査会)12 月 3 日号に『ノウハウ化のリスクとそのリスクヘッジー先使用管理体制と技術の公知化ー』の論文を執筆いたしました。
- 【伊藤雅浩弁護士】 株式会社セミナーインフォ主催の「パーソナルデータの保護と個人情報保護法改正の論点」セミナーにて講師をいたしました。(11/18)
- 【伊藤・高瀬弁護士】 『Q&A インターネットの法的論点と実務対応 第 2 版』(発行元:株式会社ぎょうせい)を執筆いたしました。(共著)(10/31 発行)

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT、エレクトロニクス、材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT 実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系、IT 系の法律問題は、私たちにお任せください。



〒105-0003 東京都港区西新橋 1-20-3 虎ノ門法曹ビル 701
03-5511-6211(代表) 03-5511-6220(FAX) <http://www.uslf.jp/>