

機能的クレームの解釈
～明細書の一実施例に限定解釈された事例～
中国特許判例紹介(74)

2018年1月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

フィリップスライフスタイル有限公司
上訴人(一審原告)

巨天電器有限公司
被上訴人(一審被告)

1. 概要

機能的クレームの解釈については司法解釈[2009]第21号第4条に以下の通り規定されている。

第4条 請求項において機能または効果により表されている技術的特徴について、人民法院は明細書及び図面に表された当該機能または効果の具体的な実施形態及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。

すなわち、機能的・効果的なクレームの記載は許容されているものの、権利範囲は、実施例に記載の形態とその均等な形態に限定解釈される。

本事件では「空気流をほぼ上向きに導引」するガイド部材の文言解釈が問題となった。広東省高級人民法院は、請求項に記載された当該機能を発揮する実施形態に限定解釈し、被告製品は請求項に係る発明の技術的範囲に属しないとの判決¹をなした。

2. 背景

(1)特許の内容

フィリップスライフスタイル有限公司(原告)は“食品を調理するための装置及びそのための空気ガイド部材”と称する特許 ZL200780029489.3 (以下、489 特許という)の専用実施権者である。489 特許は、Kavaring Cooking Systems 有限公司により、2007年6月18日国家知識産権局に出願され、2012年1月25日に登録を受けた。Kavaring Cooking Systems 有限公司はその後、原告に全世界的に独占的なライセンスを認めた。

¹ 広東省高級人民法院 2017年8月23日判決 (2017)粵民終1125号

争点となった請求項 1 は以下の通りである。なお、下線部は争点となった個所であり、筆者において付した。

1. 食品を調理するための装置であって、

外壁(4)、空気透過性の底部壁(5)、及び、上方空気の排出開口を有する内壁(3)を備える食品調理室(2)と;

熱空気を、前記底部壁、前記食品調理室及び前記排出開口を順次移動して突き抜けさせるファン(7)と;

空気を前記排出開口から、前記食品調理室から分離した前記底部壁に返す空気ガイド装置(9)と;

前記食品調理室の上部に設けられた熱輻射装置(10)と、

食品調理室下方の空気ガイド部材(11)とを備え、

前記空気ガイド部材(11)は、底部壁(5)下方の外壁(4)上に設けられており、前記空気ガイド部材は、空気流をほぼ上向きに導引し、空気を食品調理室(2)中に存在する食品中へ進入させる。

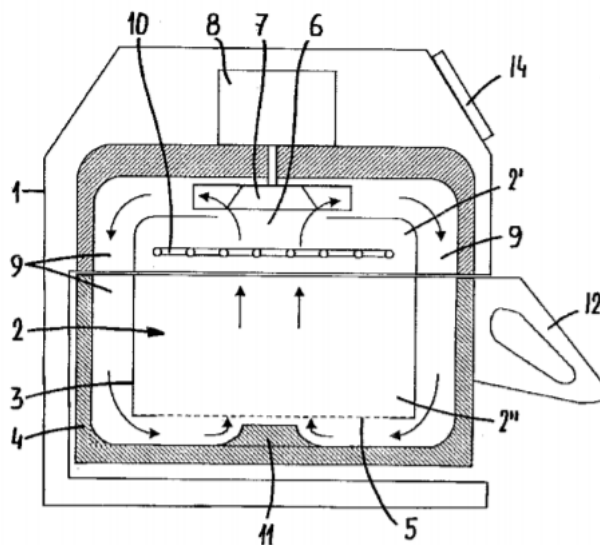


Fig. 1

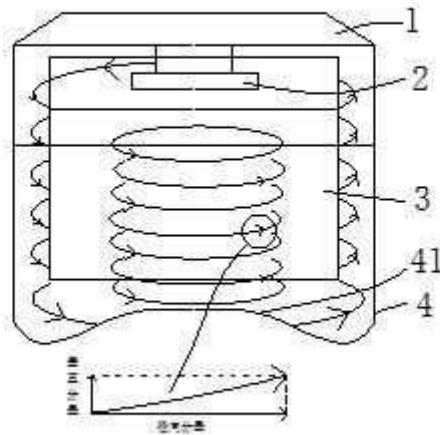
(2) 訴訟の経緯

原告は、巨天電器有限公司(被告)が製造販売する JT-916 型号的エアフライヤー(被告製品)が 489 特許を侵害するとして広州知識産権法院に提訴した。被告製品概要は以下に示す通りである。

附图二：被诉侵权产品图片



附图三：巨天公司主张的被诉产品技术



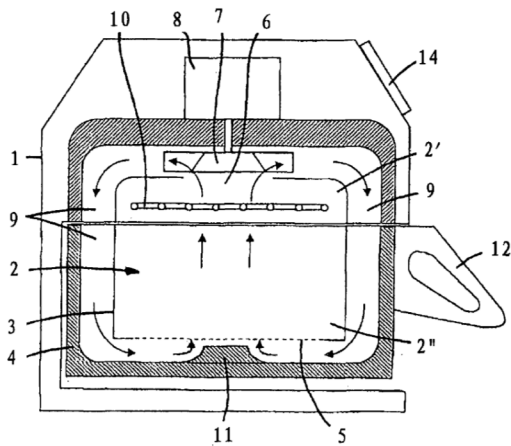
3. 高级人民法院での争点

争点: 被告製品が「空気流をほぼ上向きに導引」するガイド部材を備えるか否か

4. 高级人民法院の判断

判断：被告製品は空気ガイド部材を有さない

双方当事者は共に、「空気ガイド部材」は機能性特徴に属すると認めている。原告は、対象特許明細書に記載の「空気ガイド部材」の実施例は4つあり、それぞれ：明細書第[0050]及び[0055]段（以下実施例1）、第[0063]段（以下実施例2）、第[0064]段（以下実施例3）、第[0065]段（以下実施例4）と主張した。



実施例 1 の関連記載は以下の通りである。

「図 1 を参照」、「底セクション 5 の下方において外壁部 4 上に載置されているのは、空気ガイド部材 1 1 である。この空気ガイド部材 1 1 の配置及び／または形状は、到達する空気が底セクション 5 を通って上方へかつ一定の流動パターンを有して食品調理チャンバ 2 内に向けられるようになっている。これは、空気ガイド部材 1 1 が食品調理チャンバ 2 内にある食品に沿ってほぼ上方へ向けられた空気流を引き起こすことを意味する。その結果、食品調理チャンバ 2 の横断面全体にわたって、加熱された空気及び食品の間の相互作用は、ほぼ均等となる。」

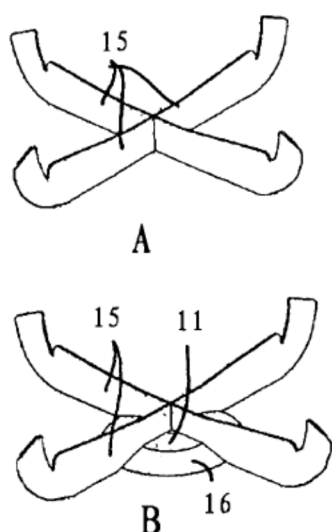


图 3

実施例 2 の関連記載は以下の通りである：

「図 3 は、ガイド手段 1 1 の 2 つの実施形態を示しており、ガイド手段 1 1 は、空気ガイドリブ 1 5 を備えている。図 3 A 及び図 3 B 双方において、これら空気ガイドリブ 1 5 は、合計 4 つであり、垂直面に配置され、放射状に延在して中心位置で接触する。ガイドリブは、ほぼギリシャ十字状に配置されている。このようなりブ 1 5 は、上向きの空気流を促進し、円形の（旋回する）空気流を防止して中心位置に向けて圧力の増大を形成する。」

実施例 3 の関連記載は以下の通りである：

「図 3 B において、上記空気ガイドリブの下部または空気ガイドリブと結合して、これらと同心状に切頭円錐状をなして上方へ先細りする空気ガイド部分 1 1 が配置されている。この空気ガイド部分 1 1 の上方へ先細りする円周面 1 6 は、チャンネル 9（図 1 参

照) から上方へ食品調理チャンバ2内に達する空気の方向付けを促進する。」

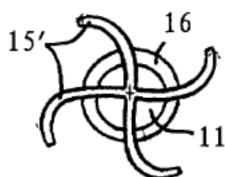


图8

実施例4の関連記載は以下の通りである：

「图8は、曲げられた延長部を有する空気ガイドリブ15'からなる代替の実施形態を示す上面図を示しており、空気ガイドリブ15'の曲げ方向は、好ましくはファンの回転方向によって決定されており、空気は、中心で合流する。」

高級人民法院は文言解釈について以下の通り判断した。

被告製品と対象特許請求項1を比較すれば、双方当事者は、被告製品が“空気ガイド部材”というこの特徴を有するか否かを除き争いはない。被告製品が対象特許請求項1に記載のその他の技術特徴を具備するか否かは必ずしも異議はない。それゆえ本案の争点は以下の2つにわけることができる：1. “空気ガイド部材”という機能性技術特徴の内容をどのように確定するか；2. 被告製品が、“空気ガイド部材”と同一または均等の技術特徴を有するか否か。

(1)請求項1中の“空気ガイド部材”技術特徴の確定

機能的記載に関し、司法解釈は以下の通り規定している。

司法解釈[2009]第21号

第4条 請求項において機能または効果により表されている技術的特徴について、人民法院は明細書及び図面に表された当該機能または効果の具体的な実施形態及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。

それゆえ本案は、明細書及び図面に記載の具体的実施方式を結合し、該“空気ガイド部材”という技術特徴の内容を確定する必要がある。

原告は以下の通り主張した。“空気流をほぼ上向きに導引する”という機能を達成するために、明細書及び図面は、空気ガイド部材の四種の実施例を記載している。その中で、実施例2、3、4は共に、空気ガイドリブを使用する3種の方式を開示しており、実施例

1は必ずしも空気ガイドリブを開示しておらず、単に図1により切頭円錐状の上に向かって収縮する空気ガイド部分を開示しているだけである。

原告はそれをもって以下の通り主張した。実施例1は、空気ガイドリブを使用せず、単に切頭円錐状の上向きに収縮する空気ガイド部分の設置を通じて、“空気流をほぼ上向きに導引”することを実現する実施方式を開示している。それゆえ実施例1の記載に基づき、“切頭円錐状の上向きに収縮する空気ガイド部分”を設置することもまた“空気ガイド部材”の特徴内容及び保護範囲に属すると主張した。

当該原告の主張を高級人民法院は支持しなかった。理由は以下の通りである。

最初に、“空気ガイド部材”という機能性特徴内容の理解について、特許請求の範囲の記載及び対象特許明細書の関連記載から離れることはできない。本案において、請求項1の“空気ガイド部材”により実現する機能または効果は、“空気流をほぼ上向きに導引する”ことであり、“ほぼ上向き”とはどのような意味かについて、明細書は明確に“「ほぼ上向き」の用語は、「基本的に流動の放射成分がほぼ垂直上向きに曲げられて流動が食品を通過してほぼ上向きに発生すること」と解釈している”。

同時に、背景技術の「空気は、この空間内で旋回することが可能とされており、上方に向けられていない」、「上方へ向けられた流動は、(例えば、上述した現有技術の装置の場合のように)多数の放射状に向けられた流動成分を有して空気が食品調理チャンバの底壁部に達する」欠陥に対し、明細書は、本特許の創造性部分は、“改良された一定の空気流パターンをもたらす。その結果、食品は、均一に調理される。”と記載している。このことから、“空気ガイド部材”によりもたらされる機能及び効果は、空気流の放射成分を基本的に垂直上向きに引導することができるようにし、そして、できるだけ空気の旋回を避けることができる、ということが理解できる。“空気ガイド部材”の技術特徴内容の重要な基礎及び前提を確定することができる。

次に、実施例は必ずしも孤立して存在するものではなく、機能性特徴の内容において一般には、具体的な実施例に依拠して確定する必要がある状況下、さらに特許請求の範囲、明細書等の内容を結合して実施例の内容に対し審査を行い明確、合理的に保護範囲を確定する必要がある。

実施例1から見れば、必ずしも、“空気ガイド部材”の具体的形状および構造配置を記載していない。図1は空気ガイドリブを必ずしも開示しておらず、単に外壁(4)底部中間に上に向かって収縮する切頭円錐構造を開示しているだけである。それゆえ原告の

切頭円錐の上向きに収縮する空気ガイド部分は、“空気ガイド部材”の一種の実施方式に属するという主張は、一定の合理性を有する。しかしながら、該図例だけに依拠して“空気ガイド部材”の実施方式を明確に確定して、“空気流をほぼ上向きに導引する”機能及び効果を起こさせるか否かは、当業者の角度から、特許請求の範囲、明細書及び図面を読んだうえで理解する必要がある、ある一つの図例から簡単に確定することはできない。

第三に、当業者から見れば、実施例 1 から、切頭円錐状上向きに収縮する空気ガイド部分を設けることが、“空気ガイド部材”の実施方式であることを有効に導き出すことは困難である。最初に、対象特許は、“空気ガイド部材”に対し明確な限定を行っている。上述したように、対象特許請求項及び明細書は、“空気ガイド部品”の実現する機能をクレームしており、必ずしも簡単に空気を上向きに引き流すことだけではなく、むしろ気流の放射成分がほぼ垂直上向きに彎曲させることで、できるだけ空気の旋回を避けることができるというものである。

実施例 1 中に示された切頭円錐状上向きに収縮する空気ガイド部分は、対象特許明細書中実施例 3 中の“空気ガイド部分 11 の上向きに収縮する周辺表面 16”構造と一致し、図示された標識名称も一致し、同一文書中の同一術語として、機能作用は一致すべきである。

一方、実施例 3 中、該構造の作用は明確に「この空気ガイド部分 11 の上方へ先細りする円周面 16 は、チャンネル 9（図 1 参照）から上方へ食品調理チャンバ 2 内に達する空気の方向付けを促進する。」と記載している。このことから該切頭円錐状の上向きに収縮する構造は単に空気を引導する補助作用しかなく、独立して気流を引導する放射成分がほぼ垂直上向きに彎曲する機能及び効果を導き出すことはできない。

次に、各実施例の関連記載及びその関係から見れば、実施例 1 の文字部分は必ずしも明確に図 1 が“空気ガイド部品”の一種の実施方式に属するとは記載していない。相対的に、実施例 2、3 は文字部分において明確に記載しているのは“空気ガイド部材 11 の 2 種の実施方式”であり、実施例 4 は“代替実施方式”である。この三つの明確に記載された“空気ガイド部品”の実施例からみれば、実施例 2、4 は共に径方向に向かう/彎曲して延びかつ中央位置に合流する空気ガイドリブを設置しており、実施例 3 は空気ガイドリブを設ける基礎において、空気ガイドリブと同心状に、切頭円錐状の上に向かい収縮する空気ガイド部分を設けている。

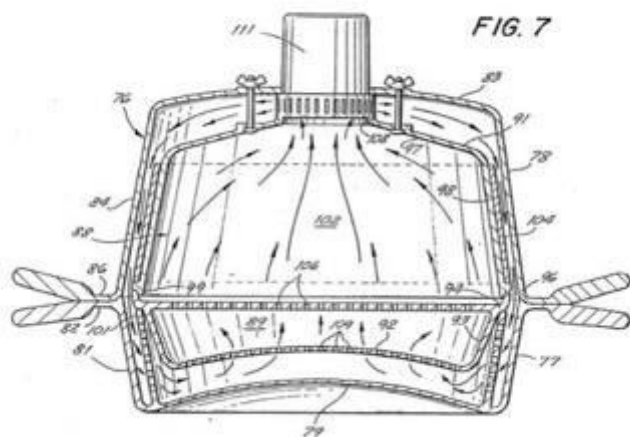
すなわち、対象特許は“空気ガイド部品”の基本実施方式に対し共に空気ガイドリブを設けており、かつ明確に該空気ガイドリブの機能は「上向きの空気流を促進し、円形の

(旋回する) 空気流を防止し、かつ中心に向けて増大する圧力を形成する」ことであると記載されている。

これはまさに対象特許が“空気流をほぼ上向きに導引”し、背景技術中の“空気が旋回しかつ上向きに導引することができない”という欠陥を克服する目的に一致する。それ故対象特許に対し、既に“空気ガイド部品”が明確な三つの実施例及びその原理を示しており、また対象特許明細書が、明確に“切頭円錐状で上向きに収縮する空気ガイド部分”の作用は単に“引導を助ける”だけと記載している状況下、当業者は空気ガイドリブを使用することなく、切頭円錐状の上向きに収縮する構造部材だけを設けて使用することが“空気ガイド部材”の実施方式の一つであると確定するすべはない。

第四に、特許の保護に対する強弱はその創造の程度に相一致すべきである。国家知識産権局特許復審委員会が 2013 年 6 月 25 日になした第 20936 号無効宣告請求審査決定において、“対比文献 2 の凸底壁 79 は上向きの突起であり、下方から来る空気流は抵抗を受け、客観上空気を上向きに引流す効果を導き出すことができる”とすでに認めている。

附图四：对比文件2的图7



しかし“該対比文献 2 の文字部分は必ずしもその上向きに引導する気流が実現するほぼ上向きの機能を記載していないことに鑑みれば、ここから気流の放射成分がほぼ垂直上向きに弯曲する結論導き出すことはできない”。その上、対象特許明細書の背景技術部分は既に対比文献 2 を記載し、かつ該構造において“空気は、この空間内で旋回することが可能とされており、上方に向けられていない。”と指摘しており、特許復審委員会はこれにより、対比文献 2 の凸底壁構造に基づき、それがほぼ上向きに気流を引導する機能を有すると認めることはできないと判断した。

同様の理由により、対象特許の実施例 1 に関し、外壁 4 底部中間の切頭円錐状の上に向かい収縮する構造は客観上、空気を上方に引き流す効果を有しそうであるが、対象特許が要求しているのは“気流の放射成分がほぼ垂直上向きに彎曲する”機能であり、特許文献の関連記載について原告が開廷中及び開廷後に提出した説明がどのようなであろうと、ともに単に該構造に依拠するだけで、どのように背景技術中の空気旋回問題を解決し、気流の放射成分をほぼ垂直上向きに彎曲させる機能を実現するかを合理的に解釈することができない。

それ故、実施例 1 は関連構造を明確に説明しておらず、関連構造が空気旋回課題を解決し、“空気流をほぼ上向きに導引する”機能を実現することを推論できない状況下、実施例 1 に基づき、“空気ガイド部材”というこの技術内容の具体的内容を確定することができない。

まとめると、原告が要求している、実施例 1 に基づき、“空気ガイド部材”の技術特徴内容を確定するという主張は成立しない。対象特許請求項 1、明細書及び実施例 2、3、4 の記載における“空気流をほぼ上向きに引導する”機能を実現する“空気ガイド部材”の必要不可欠な技術特徴は、以下を含むべきである：底部壁（5）において下方に位置する外壁（4）上に、放射方向に延伸または彎曲して延伸しかつ中央位置で合流する空気ガイドリブ。

(2)被告製品が“空気ガイド部材”と同一または均等の技術特徴を有するか否か

均等に関し、司法解釈は以下の通り規定している。

特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）
法釈〔2016〕1号

第 8 条 機能的特徴とは、構造、成分、ステップ、条件又はそれらの関係などについて、それが発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定した技術特徴をいう。ただし、当事者が、請求項さえ読めば直接的に明確に上述の機能または効果を実現する具体的実施方式を確定できる場合は、この限りでない。

明細書と添付図面に記載された前項の機能又は効果を実現するために必要不可欠な技術特徴と比較して、被疑侵害技術方案の対応する技術特徴は、ほぼ同一の手段によって、同一の機能を実現し、同一の効果を収めるものであり、かつ、当該領域における一般の技術担当者が被疑侵害行為発生時に創造的な労働をせずに想到できるものである場合、人民法院は、当該対応する技術特徴が機能的特徴と同一または均等であると認定しなければならない。

上述したように、対象特許の“空気ガイド部材”は空気ガイドリブを設置するというこの基本手段を通じて、“空気流をほぼ上向きに導引する”機能を実現する。一方、被告製品は必ずしも、空気ガイドリブが存在せず、単に切頭円錐状の上向きに収縮する構造を有するだけである。

しかし該構造だけでは、“空気流をほぼ上向きに導引する”機能及び効果を実現するには十分でない。しかも、原告は、“被告製品技術方案において、気体は比較的密封された空間内において、ファンの駆動により、形成される気流は必然的にファンの回転方向に従い旋回運動を行う”と主張している。このことから、原告は、また被訴侵権製品の対応技術は、食品調理室内部で実現することは“気流の螺旋式上昇”であって、“ほぼ垂直上向きに弯曲する”ではないということを認めていることがわかる。

対象特許は、背景技術における空気が旋回する欠陥を解消し、“気流の放射成分をほぼ垂直上向きに弯曲する”機能を実現し、これにより特許権を取得した状況下、その放棄した技術方案をその権利保護範囲に再び組み入れることはできない。それ故被告製品は、対象特許請求項 1 中の上述した“空気ガイド部材”を必ずしも含まず、対象特許の保護範囲に属さない。

原告は上訴において以下の通り主張した。被告製品のその他の技術特徴と対象特許のその他の特徴は同一であり、かつその構造と実施例 1 の図とも一致し、対象特許の保護範囲に属すると認定すべきである。

当該主張に対し高級人民法院は以下の通り判断した。“空気ガイド部材”は相対的に独立した技術ユニットであり、被告製品のその他の技術特徴と対象特許が同一であるからといって、被訴侵権製品もまた“空気ガイド部材”を有するという事にはならない。被告製品の対応する技術は、対象特許の“空気流をほぼ上向きに導引する”機能を実現できない状況下、単にその構造とある図とが類似することを理由に、同一または均等の機能性技術特徴を採用すると認定することはできない。それゆえ原告の上訴主張は成立しない。

5. 結論

人民法院は、特許権侵害が成立しないとした中級人民法院判決²を支持する判決をなした。

² 広州知識産権法院判決 (2015) 粵知法專民初字第 2395 号

6. コメント

特許明細書に実施例 1 と、実施例 2-4 とが記載されていたところ、従来技術と比較した有利な効果を奏する形態は実施例 2-4 だけであった。そのため、被告製品は実施例 1 と同様の構造を有するものの、当該効果を奏しないことから技術的範囲に属しないと判断された。

本事件では、以下の 2 つの問題点がある。

(1) 侵害品に対する詳細な分析不足

本事件では提訴前の侵害品に対する詳細な侵害分析が不十分であったのではないかと考える。被告製品のガイド部材が、「ほぼ上向きに空気流を導引するか否か」を立証する必要があるが、実施例 1 と被告製品のガイド部材は従来技術と同様の構造であり、むしろ従来技術に比して優れた効果を奏するのは、リブがさらに設けられた実施例 2-4 の形態であった。限定解釈されるリスクがあることから、訴訟提起前に各実施例と被告製品との対比分析を徹底して行うべきであった。

(2) 侵害立証が困難な要素を含む請求項

請求項 1 では特殊な空気の流れが発生することを請求項に限定要素として記載している。しかしながら、被告製品のフライヤーの蓋を閉じた状態で、どのようにして被告製品のフライヤーが請求項に記載された空気の流れを発生することを立証できようか。

空気の流れ、光の反射状況等の目に見えない要素を請求項に記載して特許を取得したとしても権利行使できないこととなる。筆者は請求項が完成した段階で必ず行うプロセスがある。将来出現する被告製品、被告の製造・販売形態を予測し、その被告製品が構成要件を充足することを容易に立証することができるか否かを、構成要件ごとに検証する。このようなプロセスを経れば、権利行使しやすい良い特許を生み出すことができるはずである。

以上