

機能的クレームの解釈
～均等の範囲は非発明点に対しては広く適用すべきとした事例～
中国特許判例紹介(76)

2018年3月9日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

温州銭峰科技有限公司
上訴人(原審被告)

温州寧泰機械有限公司
被上訴人(原審原告)

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「上下昇降可能」等の機能的な記載に対応する実施例の構成と、被疑侵害製品の構成とが均等か否か争われた。高級人民法院は、技術特徴が発明のポイントでない場合、均等の範囲は広く解釈すべきとして、被疑侵害製品は請求項に係る発明の技術的範囲に属するとした¹。

2. 背景

(1)特許の内容

寧泰公司(原告)は、名称“切断機”と称する発明特許の権利者である。特許番号はZL201210508388.7(以下、388特許という)。388特許の申請日は2012年12月3日であり、登録日は2015年4月1日である。争点となった請求項1は以下の通りである。なお符号は筆者において付した。また下線は争点となった文言である。

¹ 浙江省高級人民法院 2016年12月30日判決 (2016)浙民終506号

1.切断機において、

フレームを含み、フレーム上に固定設置される下切刀(1)及び下切刀(1)上方に設置される上切刀(2)を備え、前記上切刀(2)と下切刀上(1)には相互に組み合わされる上切削面(18)及び下切削面(10)を設けてあり、

前記上切刀(2)または下切刀(1)上には基準ブロック(3)が設けられ、該基準ブロック(3)上に切刀の切削面と同一平面内に存在する基準面(17)を有し；

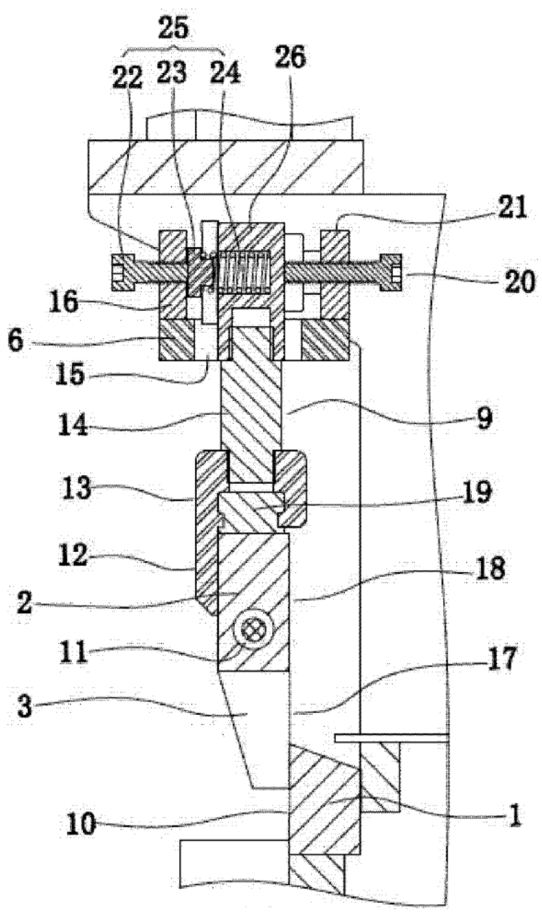
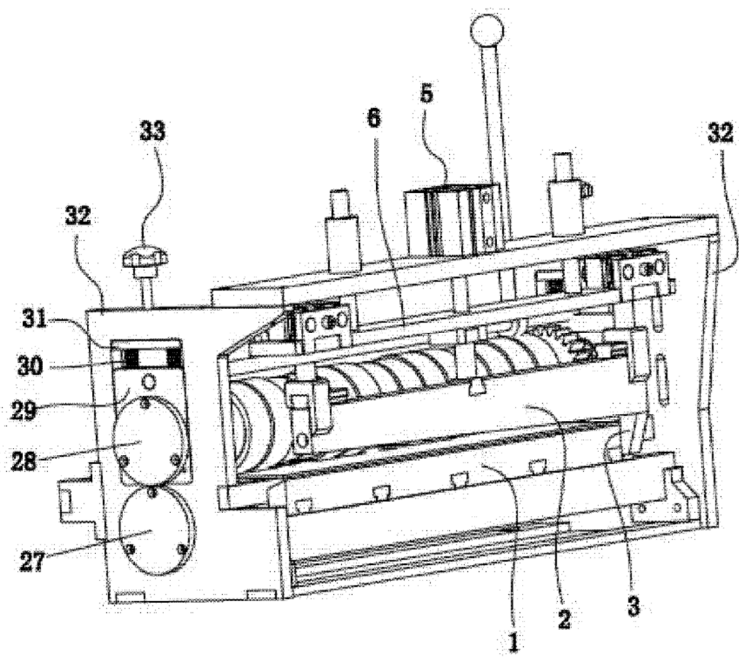
前記フレーム上には上下昇降可能な上切刀取付板(6)が設けられており、前記上切刀(2)は上切削面(18)に沿って垂直方向に移動可能に上切刀取付板(6)上に設置されており、かつ上切刀(2)は上切刀取付板(6)下方に位置しており；

前記上切刀(2)と上切刀取付板(6)の間には、基準ブロック上(3)の基準面(17)を下切削面(10)上に接近させる、または、上切削面(18)を基準ブロック(3)上の基準面(17)に接近させる弾性プリテンション装置(25)が設けられており、前記上切刀上(2)には上に延伸される上支持部(9)が設けられ；

前記上切刀取付板(6)上には、上支持部(9)に相对应する第一通孔(15)が設けられ、上切刀取付板(6)上には、第一通孔(15)の両側に相互に平行な第一支持板(16)及び第二支持板(21)が設けられ、第一支持板(16)と第二支持板(21)の間には少なくとも一つの平置ガイドロッドが設けられ、かつ該平置ガイドロッドは上切削面(18)に対し垂直であり；

前記上支持部(9)の上部を貫く第一通孔は(15)第一支持板(16)と第二支持板(21)との間に位置し、かつ上支持部(9)の上部にはさらに平置ガイドロッドと組み合わされる平置ガイドスリーブが設けられ、上支持部(9)を平置ガイドロッドに沿って移動させ；

前記第一支持板(16)と上切削面(18)は上切刀(2)の両側に位置し、前記弾性プリテンション装置(25)は、第一支持板(16)と上支持部(9)との間に設置されるプリテンションスプリング(24)を含む。



(2) 訴訟の経緯

錢峰公司(被告)は有限責任公司であり、資本金は 600 万元、経営範囲はプラスチック機械及び部品の研究開発、製造、販売である。原告は被告が製造販売する製品(被疑侵害製品)が 388 特許を侵害するとして浙江省温州市中級人民法院へ提訴した。

2015 年 11 月 3 日、中級人民法院は、原告の申請に基づき、被告に対し証拠保全を行った。現場での調査及び双方の確認を経て、ともに名称“全自動カラー印刷網袋高速マシン”の完成品 1 台、半完成品 2 台を発見した。該 3 台の製品上ともに同一の切断機構を有している。被告によれば 2014 年下半期から“全自動カラー印刷網袋高速マシン”の生産を開始し、かつ 7 万元/1 台の価格で 3-4 台を販売した。現場ではさらに“全自動カラー印刷網袋高速マシン”図面及び製品の宣伝パンフレットを発見した。

中級人民法院は、被疑侵害製品が 388 特許を侵害するとして製品の製造及び販売の即時差止、及び、20 万元(約 340 万円)の損害賠償を認める判決をなした。被告は判決を不服として浙江省高級人民法院へ上訴した²。

3. 高級人民法院での争点

争点: 機能的クレームに対応する実施形態の均等範囲を如何に決定すべきか

4. 高級人民法院の判断

判断: 技術特徴が発明のポイントでない場合、均等の範囲は広く解釈すべき

高級人民法院では請求項中の以下の 2 つの文言解釈が争いとなった。

前記フレーム上には上下昇降可能な上切刀取付板(6)が設けられており、前記上切刀(2)は上切削面(18)に沿って垂直方向に移動可能に上切刀取付板(6)上に設置されており、かつ上切刀(2)は上切刀取付板(6)下方に位置しており；

(1) 「上下昇降可能な」について

原告は請求項での本技術特徴は、機能性技術特徴であると主張した。

司法解釈〔2016〕1号第8条1項に以下の通り規定している。

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

² 浙江省温州市中級人民法院判決 (2015)浙温知民初字第 191 号民事判決

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。

本案において、対象特許請求項 1 は、上切刀取付板の構造及びそれと上切刀、上支持部、支持板との間の関係に対し、一定程度の記載を行っているが、それについてどのようにして上下昇降という機能を実現するかについて、必ずしも具体的な実現方式を提示していない。

その上実際には、上下昇降機能を実現する方式は多種多様であり、当業者が該機能性表現を見た後に、直接、明確に上下昇降というこの機能を実現する具体的実施方式を確定することができない。以上の理由により高級人民法院は、「上下昇降可能な」上切刀取付板は、機能性技術特徴に属すると判断した。

司法解釈[2009]第 21 号第 4 条は機能的クレームに関し、以下の規定を設けている。

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。

さらに、司法解釈〔2016〕1号第8条2項は以下の通り規定している。

第8条

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。

本案において、原告は、被疑侵害技術方案と対象特許の上切刀取付板とは、“上下昇降可能”という面における機能は同一であるが、該機能を実現する手段及び効果は相違すると主張している。

この主張に対し、高級人民法院は以下の通り判断した。上述の司法解釈の規定に基づけば、機能性技術特徴が同一か均等かを判断する場合、最初に明細書及び図面の記載中か

ら、正確に、該機能を実現するのに必要不可欠な技術特徴を論理的にまとめなければならず、被疑侵害技術方案の対応する技術特徴と対比を行い、必ずしも該機能を実現するのに必須でない技術内容を、機能性技術特徴の対比中に導入すべきではない。

また、当該機能を実現する手段に対し技術特徴の分解を行い、全体として被疑侵害技術方案中の対応する技術特徴と対比を行うべきである。これにより、過度に技術特徴をバラバラにし、不当に特許権の保護範囲を限定してしまう結果を防止する。

対象特許明細書及び図面の記載に基づけば、上切刀取付板が上下昇降機能を実現するのに不可欠な技術特徴は、「垂直シリンダのピストンロッドは、上切刀取付板を貫通して支持コンロッドの上端に固定され、支持コンロッドを介して上切刀に作用する」、ということである。

この技術特徴に対応して、被疑侵害技術方案中の関連する技術特徴は、「サーボモータは偏心輪を駆動し、偏心輪はタイロッドを介して上切刀取付板と接続される」ことである。

知的財産権の保護範囲及び強度は、その創造及び貢献の程度と協調すべきであり、それゆえ技術特徴の均等範囲を決定する場合、異なる特許のタイプに分類すべきであり、創造の程度が比較的高い発明特許と創造の程度が比較的低い実用新型特許とを比較すれば、その均等の範囲は相対的に比較して大きくなり、その外、技術特徴と特許発明点との間の関係を考慮する必要がある。

対象特許と被疑侵害技術方案が関連する機能を実現する技術特徴から見れば、両者共に上切刀取付板の上下昇降を実現することができ、その機能及び効果からすれば相違するところはない。手段から言えば、前者はピストンの垂直往復直線運動により上切刀及び上切刀取付板を上下昇降させており、後者は偏心輪によりサーボモータの駆動の下円周運動を行い、次いで伝動機構を通じて円周運動を上切刀取付板の上下運動へと変換させている。

両者は手段上一定の差異は存在するものの、垂直ピストンを通じて、あるいは、偏心輪方式を通じてある一部品を駆動して上下運動させようが、共に当業者の慣用技術手段であり、該当業者からすれば、被疑侵害技術方案中、偏心輪をもってタイロッドを動かす手段と請求項の対応する技術特徴とを相互に置き換えることは容易である。

同時に、一審法院がまさに認定しているように、“上下昇降可能な”上切刀取付板という

この技術特徴は必ずしも対象特許の発明点ではなく、それゆえ被疑侵害技術方案と対象特許中の基準ブロック、弾性プリテンション装置、支持板、平置ガイドロッド等、発明点と密接な関係の技術特徴が共に完全に同一である状況下、ここでの非発明点である技術特徴に対し、均等範囲は広く把握し、対象発明特許の真正な創造点を保護するのが妥当である。

まとめれば、対象特許の“上下昇降可能な”上切刀取付板と必要不可欠な技術特徴とを比較すれば、被疑侵害技術方案の対応する技術特徴は、基本的に同一の手段で、同一機能を実現し、同一効果を奏し、かつ当業者が被疑侵害行為発生時に創造的努力を経ることなく容易に想到することができ、それゆえ両者は均等を構成する。

(2)「上切刀上(2)には上に延伸される上支持部(9)が設けられ」について

双方当事者は、本技術特徴が機能性技術特徴であることに共に異議はない。しかし、原告は、上部支持部は、連結ロッドと上部支持ブロックと下部支持ブロックとで構成され、連結ロッドは上部支持ブロックと下部支持ブロックとにねじ山で連結され（**Threaded connection**）ているが、被疑侵害製品は上部支持ブロックと下部支持ブロックとをピンを介して連結しており、ねじ山での連結と同一でもなく均等でもない主張している。

原告の主張に対し高級人民法院は、以下の通り判断した。機能性技術特徴を比較する場合、全体対比方法を採用すべきである。それゆえピンによる連結とねじ山による連結とを独立した必要技術特徴として対比すべきではなく、機能性技術特徴を一つの全体として対比すべきである。対象特許の上支持部の機能は、上切刀、上切刀取付板を支持しかつ連結することにより、該機能を実現するのに不可欠な技術特徴は以下の通りである。

上部支持部は、下側から上側へと下部支持ブロックと、連結ロッドと、上部支持ブロックとを備えており、連結ロッドはねじ山を通じて下部支持ブロック及び上部支持ブロックを連結している。

被疑侵害技術方案の支持連結機能を実現する対応技術特徴は、ピンを通じた連結を除き、その他は共に対象特許と一致する。ねじ山連結とピン連結とは差異が存在するが、機能性技術特徴全体からすれば、ねじ山を通じて連結した上支持部とピンを通じて連結した上支持部とは共に支持及び連結作用を果たし、機能及び効果も同一である。

しかもねじ山連結と、ピン連結とは共に慣用されている連結方式であり、当業者が極めて容易に想到して置き換える方案である。それゆえ、対象特許の“上切刀上(2)には上に

延伸される上支持部(9)が設けられ”の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均等である。

以上の理由により、高級人民法院は、被疑侵害製品は、388 特許の技術的範囲に属すると判断した。

5. 結論

高級人民法院は、技術的範囲に属るとした中級人民法院に判決を支持した。

6. コメント

機能的クレームについては、実施例に記載された構造及びその均等物に限定解釈されるが、その均等の範囲を解釈するにあたっては、相違点だけに注目するのではなく機能を果たす構成全体により対比すべきであり、また、相違点が発明のポイントであるか否かにより均等の範囲を考慮すべき点判示された。

以上