

中国における機能的クレームの権利範囲解釈
～中国で権利行使可能な明細書作成のポイント～
中国特許判例紹介(41)

2015年2月10日
執筆者 弁理士 河野 英仁

ノキア公司

上訴人(一審原告)

v.

上海華勤通信技術有限公司

被上訴人(一審被告)

1. 概要

請求項において機能的、作用的な記載を行った場合、中国では米国と同様に権利範囲は実施例及びその均等物に限定解釈される。司法解釈[2009]第21号第4条は以下のとおり規定している。

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。

本事件では装置クレームにおいて「～により構成される¹⁾」と機能的な表現により構成要件を特定しており、権利範囲の特定が問題となった。高級人民法院は明細書にも単に作用的な記載しかなく、具体的な構成が記載されていないことから、権利範囲を特定することができず特許非侵害との判決²⁾をなした。

2. 背景

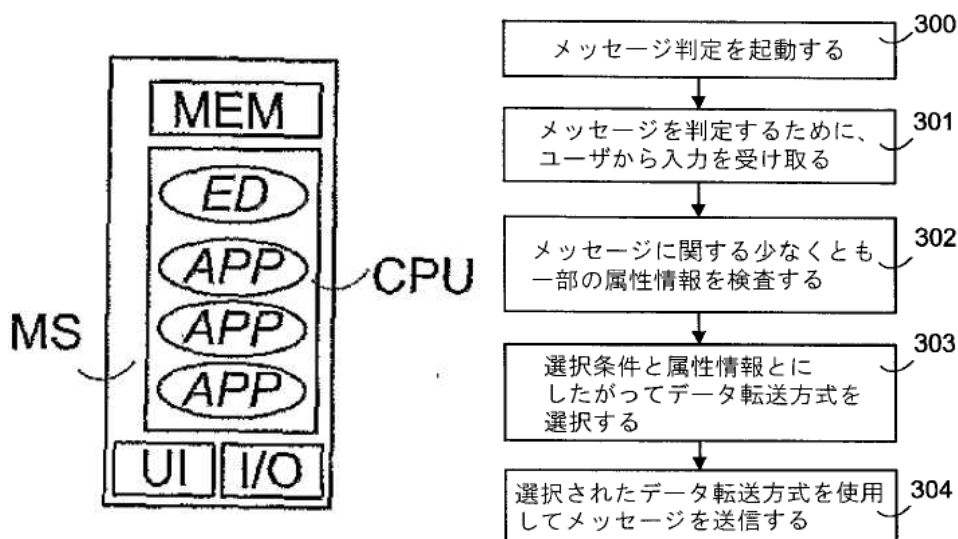
(1)特許の内容

ノキア公司(原告)は“データ転送方法の選択”と称する特許第200480001590.4号(以下、590特許という)を所有している。590特許は2004年8月17日に出願され、2008年7月9日登録された。

¹⁾ 原文では「被配置为」と表現されている。

²⁾ 上海市高级人民法院2014年2月24日判決 (2013)沪高民三(知)終字第96号

590 特許は、ショートメッセージまたはマルチメディアメッセージ等のメッセージの種類に応じてメッセージデータの転送方法及びエディタを選択するアイデアをクレームしている。参考図 1 は 590 特許のハードウェア構成図及びフローチャートである。



参考図 1 590 特許のハードウェア構成図及びフローチャート

(2) 訴訟の経緯

原告は、華勤公司（被告）が製造販売する L160A、V91、S300C、S520A 及び L18 携帯電話が 590 特許を侵害するとして上海市第一中級人民法院へ提訴した。また原告は被告に対し、2 千萬元(約 3 億 8 千万円)の損害賠償を求めた。上海市第一中級人民法院は特許非侵害の判決³を下した。原告は当該判決を不服として上海市高級人民法院へ上訴した。

3. 高級人民法院での争点

争点：機能的クレームにより権利範囲が限定解釈されるか否か

争点となった請求項 6 及び 7 は以下のとおりである。

請求項 6 ユーザから受け取られた入力に基づいて転送を待つメッセージを確定するよう構成された端末装置において、

前記端末装置は、現在入力された、または、既に入力されたメッセージの少なくとも一部分の特性情報を検査するよう構成されており；

前記端末装置は前記メッセージを転送するために、予め定められた選択条件下で、前

³ 上海市第一中級人民法院判決 (2011)沪一中民五(知)初字第 47 号

記メッセージ特性情報に関連するデータ転送方法を選択するよう構成されており、
前記特性情報は下記の情報の一つであることを特徴とする端末装置。

前記メッセージ中に入力された、及び／または、前記メッセージのために選択された情報のタイプを指定する情報タイプ；

受け手の識別子；

受け手の識別子のタイプ。

請求項 7

前記データ転送方法の選択を、メッセージを入力するために用いられるメッセージエディタにおいて適用するよう構成されており；

前記メッセージエディタにおいて行われる前記データ転送方法の選択に基づいて、前記選択されたデータ転送方法をサポートするデータ転送アプリケーションに対して前記メッセージを送信するよう構成されており、及び

前記データ転送アプリケーションによって使用されるデータ転送プロトコルにしたがって、前記メッセージを通信ネットワークに送信するよう構成されている

請求項 6 に記載の端末装置。

590 特許の請求項 6 及び 7 は対応する方法の請求項に対し、単に「構成されており」の文言を付加したものであり、当該請求項の記載が機能的クレームといえるか、また権利範囲をどのように確定するかが問題となった。

4. 高級人民法院の判断

争点：請求項は機能に対応する構造が記載されていないため権利範囲を確定できない

高級人民法院は、請求項 7 は機能性技術特徴を含んでいると判断した。その理由は以下のとおりである。

機能性技術特徴とは、製品の構造、部品、成分若しくはその間の関係、または、方法のステップ、条件若しくはその間の関係等について、発明創造中に起こる作用、機能または効果を通じて限定した技術特徴をいう。ただし、本当業者が請求の範囲、明細書及び図面を読むことにより直接、明確に確定することができる技術内容に係る技術特徴は除かれる。

ここで、特許請求項及び明細書の記載に基づけば、特許請求項 1 及び請求項 2 が保護を求めているものは電気通信システム中のデータ転送方法を選択する方法であり、請求項 7 が保護を求めているものは、上述した方法を実現または実行することが可能な端末

装置である。特許請求項 7 は方法請求項の対応する各ステップの特徴の前に“構成されている”を付加する記載方式を採用し、その限定した関連技術特徴を表現している。

一方、“構成されている”は文意上、設備、部品を、その限定したステップの機能または効果を実現または達成させるものと理解すべきである。従って、特許請求項 7 の技術特徴は、機能性文言を使用して限定した技術特徴に属する。

当該人民法院の判断に対し、原告は、請求項 7 の文字表現は、必ずしも当業者の通常理解の範囲を超えておらず、当業者にとって、各“構成されている”技術特徴をどのように実現するか、その構造をどのようにして改善するかは明らかであると反論した。

しかしながら、原告はその一方で、特許請求項 7 にて限定している“メッセージエディタ”は、先行技術に対する主要相違点であるとも主張している。この 2 つの主張は矛盾しており、原告自身も“メッセージエディタ”の理解について、当業者の通常理解と必ずしも一致せず、該技術特徴により体现される機能または効果を実現することのできる慣常技術手段が存在しない事を主張していることとなる。

以上の通り人民法院は、特許請求項 7 の技術特徴は単に該特徴が実現すべき機能表現しているに過ぎず、かつ当業者が請求項、明細書及び図面を読むことによってもまた直接、明確に該技術特徴の技術内容を確定することができないことから、特許請求項 7 は、機能性技術特徴を含むと判断した。

続いて、人民法院は請求項 7 の権利範囲について判断した。

司法解释[2009]第 21 号第 4 条は以下のとおり規定している。

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。

特許明細書第 6-9 頁には以下の記載がある。

「図 3 はデータ転送方法を選択するための実施形態による方法を例示し、この図の方法は、特に移動局 MS に適用可能であり、実施形態によっては、メッセージエディタ ED に適用可能である。」:

「図 4 a は、実施形態によって選択条件がどのように使用されるかを示し、この選択条件は異なる情報タイプに関して使用されるべきデータ転送方法を判定する。」

「図 4 b は、別の実施形態によって選択条件がどのように使用されるかを例示し、この

選択条件は受け手の識別子のタイプに関して使用されるべきデータ転送方法を決定する。」

「図4aと図4bの両方に示されている実施形態はメッセージエディタEDに適用されてよい。」

【図3】

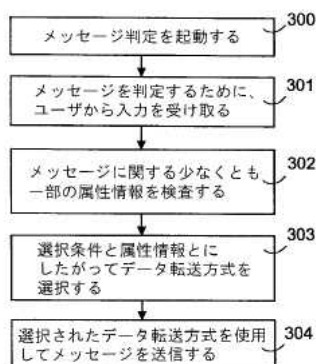


Fig. 3

【図4a】

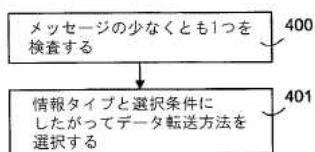


Fig. 4a

【図4b】

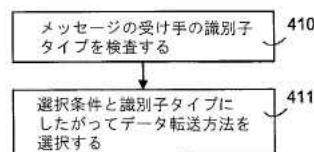


Fig. 4b

上述の記載と、特許明細書中の図3、図4a、図4b及び対応する関連図面の記載に基づけば、特許明細書と図3、図4a、図4bとが公開している実施例は共に方法、ステップ、機能により記載したものであることは明らかである。

特許明細書は簡単に、上述の方法ステップが移動局MSに適用することができる、または、メッセージエディタEDに適用することができる」と述べているだけであり、かつ、ソフトウェア、ハードウェアまたはソフトハードの結合の解決案を通じて前記手段を実施することができる」と簡単に説明しているだけである。

しかしながら、明細書及び図面中、必ずしも上述の方法ステップを端末装置またはメッセージエディタの具体的な技術手段にどのように適用するかに関する記載は存在しない。換言すれば、明細書及び図面中には、端末装置、メッセージエディタが対応する機能を実現するよう「構成された」具体的な実施方式は記載されていない。

以上の理由により高級人民法院は、《司法解釈》第四条の規定に基づき、特許請求項

7中の「構成されている」の記載により限定された技術特徴の内容を確定することができず、特許請求項7の保護範囲を確定する術がないと判断した。

そして特許請求項7は機能性技術特徴を含んでおり、かつ特許明細書及び図面を結合したとしても請求項7の保護範囲を確定することはできないことから、被疑侵害製品の技術内容の如何に関わらず、原告の特許権侵害主張は成立しないと結論づけた。

5. 結論

高級人民法院は、機能的記載により保護範囲を確定することができないことから、特許権侵害が成立しないとした中級人民法院の判決を支持した。

6. コメント

本事件では請求項の構成要件について機能的に「構成される」との記載を行っており、また明細書及び図面にも具体的にデータ転送方法の選択を、メッセージエディタを用いてどのように適用するのかが明確に記載されていなかった。

590特許の明細書にはハードウェア構成図とフローチャートは記載されているものの、各ソフトウェア処理は作用的にしか記載されておらず、CPU、メモリ等のハードウェアを用いた記載はなされていなかった。機能的記載が多用される日本及び欧州では問題となる可能性は低いが、米国及び米国と同様の取扱を行う中国では要注意である。

特に各特許出願特有の機能については実施例中に丁寧にハードウェアを用いてソフトウェアの機能・アルゴリズムを記載することが大事である。中国で権利行使に耐えうる明細書の記載レベルを把握する上で非常に参考となる事例である。

以上