

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第3講 機能的クレーム

第1 はじめに

クレームの要件は、通常、具体的な構造や具体的な手段等により記載されるが、場合によっては、機能的な表現が用いられる場合がある。このようなクレームを、講学上、機能的クレームと呼び、その特殊性に関して色々と議論がなされている。

例えば、「文字を入力する手段を備えた携帯電話機」というクレームを考えると、「文字を入力する手段を備えた」という機能的な表現がなされているので、機能的クレームと言える。

携帯電話機に関して、特許出願時点における従来技術においては、単に通話が可能であっただけではあるとすると、「文字を入力する手段を備えた携帯電話機」という特許権を取得できる可能性があり、仮に、このような特許権が取得できたとする。この特許権の出願明細書では、文字盤を使用して文字を入力する実施例のみが開示されていたとする。このような特許出願がなされてから10年以上経過して、文字盤を使用しない、音声のみにより文字入力のできる携帯電話機が販売されたとして、本件特許権に抵触するのかどうかを検討してみる。

「文字盤を備えた携帯電話機」というように、クレームが具体的な構成で規定されていた場合には、音声のみにより文字入力のできる携帯電話機は侵害とはならない。しかし、「文字を入力する手段を備えた携帯電話機」という機能的なクレームの場合、一見すると、この特許権の文言侵害の範囲に含まれるように見える。果たして、そのような結論で良いのかが機能的クレームと言われる問題の核心である。

第2 米国における機能的クレーム

(1) はじめに

わが国の機能的クレームの解釈論は、従前においては、米国特許法の解釈論を採用したものであるとされるほど、米国の機能的クレームの議論に多大な影響を受けているとされている。

米国特許法では、機能的クレームに関しては、米国特許法第112条6項という特別な規定が設けられており、審査実務も、クレーム解釈も米国特許法第112条6項という規定の存在を前提に展開されているので、米国の議論を参考にするには、米国特許法を正確に理解することが何より肝要である。