
最近の裁判例から学ぶ知的財産戦略

安瀬国際特許事務所 弁理士 安瀬正敏

東京地裁 平成15(ワ)19733号特許権 民事訴訟事件

1. 事件の概要

本件は、「アイスクリーム充填苺」に係る特許権（特許番号：第3359624号）を共有する原告らが、被告らの製造販売する製品が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告らに対して、同特許権に基づき当該製品の製造販売等の差止め及び損害賠償を求めている事案である。

2. 争点

(1) 被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか（争点1）

(2) 本件特許発明には無効理由があることが明らかであって、本件特許権に基づく差止請求及び損害賠償請求は、権利の濫用にあたるか（2）

(3) 原告の被った損害額（3）

である。

機能的表現クレームに関係のある争点1について、知財高裁が行った判断はどのような内容であったのか。

3. 知的財産高等裁判所の判断

被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断に際して、“特許請求の範囲が作用的、機能的に記載”されている場合には、その記載に加えて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た技術思想に基づいて発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である説示し、この結果、被告らの製造販売する製品が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属さず、結局、特許権差止等請求が棄却された。

(1) どのような内容の特許請求の範囲だったのか。

本明細書の特許請求の範囲の請求項1によれば、「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって、該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」と記載されている。

この請求項1に対し、請求項1中の「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載について、「新鮮な苺のままの外観と風味を残し、苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく、食するのに便利である」という本件特許発明の目的そのものであり、かつ、「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は、本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって、本件特許発明の目的ないし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ではないと判断した。

(2) 明細書の「発明の詳細な説明」の内容はどのようなになっていたのか

【課題を解決するための手段】には、「このように柔軟性を有し、しかもクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有するアイスクリームは、通常のアイスクリームの組成に、さらに寒天、及びムース用安定剤を添加することにより製造することができる。」(【0010】)旨の記載がある。

また、【発明の実施の形態】には、「……芯をくり抜いた苺に、アイスクリーム用安定剤を含有するアイスクリームに、寒天、ムース用安定剤を添加し均一に混合することにより、アイスクリーム充填苺用のアイスクリームを調製する。」(【0016】)旨の記載があり、【実施例】として、【0017】、【0018】に「以下の配合比の原料を常法により混合してアイスクリームを製造した。」として具体的な配合例が開示されている。

明細書の「発明の詳細な説明」中に、アイスクリーム本来の食感を有し、かつ、通常のアイスクリームの解凍温度に到達しても溶けない形態保持性を有するアイスクリームは、少なくとも、通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造できることが開示されているが、それ以外の方法については全く記載されていないと判断した。

以上まとめると、

- ① 特許請求の範囲の記載が作用的、機能的に記載されている点、
 - ② 【問題点を解決するための手段】の欄において、「通常のアイスクリームの組成に、さらに寒天、及びムース用安定剤を添加することにより製造することができる。」とし言及している点、
 - ③ 【問題点を解決するための手段】の欄や【実施例】の欄には、「寒天、及びムース用安定剤」以外について、何ら言及していない点、
- などから、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当であると判断した。

(3) この結果、本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当であるとし、この「寒天及びムース用安定剤」を含有しない被告製品は本件特許発明の技術的範囲に含まれないと判断した。

なお、争点2で、原告らの行為により、「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺」自体は、本件特許発明の特許出願前に既に広く販売されており、公知になっており、仮に「寒天及びムース用安定剤」を含有しないのであれば、本件特許発明は、特許法29条1項1号ないし2号に違反して特許されたもので、無効理由を有することになると判断した。

4. 上記裁判例から学ぶ知的財産戦略

(1) 背景

上記事件は、特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的、機能的な表現で記載された、いわゆる機能的表現クレームについての裁判例である。機能的表現クレームに

ついでに裁判例は、過去にも例えばコインロッカー事件（東京地裁 昭和50年（ワ）第2564号）、ボールベアリング自動組立機事件（東京地裁 昭和44年（ワ）第6127号）、磁気媒体リーダー事件（東京地裁 平成8年（ワ）第22124号）などが知られているが、上記事件を含めて、いずれも発明の技術的範囲が狭く解釈された。

米国特許法には、その第112条第6段に、クレームを、機能的表現によって特定した場合、明細書に記載された具体的手段及びその均等物に限定する旨規定されている。日本の特許法ではこれに相当する規定が存在していないが、機能的表現クレームについては、上記裁判例などによると、その機能ないし作用が果たす構成の全てが技術的範囲に含まれるとすると解すると、明細書に開示されていない技術的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、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果になるのを回避する観点から、発明の技術的範囲を画定（ほぼ明細書に開示された実施例に限定解釈）している。

しかし、機能的表現クレームを含む特許出願の審査・審判時には、当然、クレームに基づいて新規性、進歩性などが判断されているが、特許後に発明の技術的範囲をほぼ実施例に限定解釈するならば、それに合わせて審査・審判時においても実施例に基づいて新規性、進歩性などを判断するのが筋ではとの疑問がある。機能的表現クレームにはこのような矛盾が存在しているのが実情である。

（2） 対策 その1

機能的表現クレームと判断されないようにする手法

上記裁判例では「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」としてあるが、これを、「寒天」や「ゼラチン」等を含む他の表現、例えば凝固剤で置き換え、「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって、該アイスクリームに（特定の）凝固剤が添加されていることを特徴とするアイスクリーム充填苺」としたらどうなのか。アイスクリームに凝固剤を添加することは周知であると思うので、数ある凝固剤のうち、例えば凝固温度、解凍時の粘度維持度合い、チキソトロピー性（口に入れる前は形態が保持されるものの、一旦口に入るとなめらかなになる度合い）などで特定の凝固剤や凝固剤の添加の仕方などを絞ることはどうなのか。

すなわち、機能的表現を、例えば凝固剤のような、当該技術分野で通常に使用されている総称で置き換え、広すぎる場合には総称される物の物性（凝固温度、粘度など）、適用条件などで限定するようにしたらどうなのか。

ただ機能的表現は当該技術分野で通常に使用されている適当な総称が見つからない場合に使用されることが多く仕方ないと思う。でも上記裁判例では寒天だけだと好ましい食感が得られないことからムース用安定剤が不可欠で、そのため機能的表現に頼ってしまった結果ではないのかと想像する。これは後智恵だと批判されるかも知れないが、まずは形態維持のための寒天と寒天のぷりぷり感をやわらげて柔らかい食感にするムース用安定剤を含む総称（凝固剤+物性）を検討することではなかったのか。

（3） 対策 その2

機能的表現であっても限定解釈される可能性を出来るだけ少なくする手法

上記裁判例では、特許請求の範囲の記載には作用的、機能的な表現が使用されているが、これから直ちに発明の技術的範囲が実施例の開示内容に限定して判断されたわけではない。

確かに、請求項3で「・・・形態保持性は、寒天、及びムース安定剤がアイスクリームに添加されることにより生じた性質である」旨の限定がされているが、請求項1ではこのような限定は全くされていない。にもかかわらず、何故請求項1の内容が限定解釈されてしまったのか？

上記②で指摘したように、【問題点を解決するための手段】の欄において、「・・・通常のアイスクリームの組成に、さらに寒天、及びムース用安定剤を添加することにより製造することができる。」とし記載した点が大きく影響しているように思う。

【問題点を解決するための手段】の欄は抽象的に記述されている特許請求の範囲を解説して、その理解を助ける役割を担う箇所であるが、請求項1の内容と請求項3の内容とを峻別せずに上述の如く記載したことが限定解釈される要因の一つになったのでは。

そこで、【問題点を解決するための手段】の欄では、特許請求の範囲に記載されていない事項を付加して限定解釈されるような事態に至らないように留意することが必要であると思う。

(4) まとめ

特許請求の範囲中の機能的表現箇所を可能な限り物・方法に置き換える。また、【問題点を解決するための手段】では、特許請求の範囲に記載した事項以外のことは書かないようにして限定解釈されるすきを与えない対策が必要である。

以上