

専利法（ミーンズプラスファンクションクレームの解釈）

【書誌事項】

当事者：A社（控訴人、原告、特許権者）vs B社（被控訴人、被告）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：103民専上字第21号

言渡し日：2015年12月31日

事件の経過：控訴棄却。

【概要】

複数の技術的特徴が組み合わされた発明につき、その特許請求範囲の技術的特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクションまたはステップ・プラス・ファンクション形式（means or step plus function language）で表示することができる。審査基準における「次の三つの要件に合致したものは、ミーンズ・プラス・ファンクションまたはステップ・プラス・ファンクション形式であると認定できる：①『・・・するための手段（もしくは装置）（means for…）』または『・・・するための工程（step for…）』との文言を用いて技術的特徴を記載したものである。②『・・・するための手段（もしくは装置）』または『・・・するための工程』との文言において特定機能を記載したものでなければならない。③『・・・するための手段（もしくは装置）』または『・・・するための工程』との文言において当該特定機能を達成するに足る完全な構造、材料または動作を記載したものであってはならない」との規定は、本件の参考とすることができる。

【事実関係】

控訴人は特許権者として、被控訴人がその同意または使用許諾を得ていないにもかかわらず、係争特許を侵害する集積回路（IC）製品（以下「係争製品」という）の製造、販売または販売の申し出を行ったと主張した。鑑定により、係争製品は訂正後の係争特許請求項14の範囲に含まれ、権利侵害に該当すると認定されたため、控訴人は損害賠償を請求した。審理の結果、控訴人の訴えを棄却するとの判決が下された。控訴人はこれを不服として本件について控訴を提起した。

【判決内容】

1. 複数の技術的特徴が組み合わされた発明につき、その特許請求範囲の技術的特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクションまたはステップ・プラス・ファンクション形式（means or step plus function language）で表示することができる。請求項を解釈するとき、明細書で述べられた当該機能（ファンクション）に対応する構造、材料または動作、並びにそれらの均等物を包含するように解釈しなければならないと専利法施行細則に明文の定めがある。

2. さらに、専利審査基準は、特許主務官庁（即ち智慧財産局）が内部の審査作業を規制するために、職権により制定した直接対外的に効力が発生しない一般的、抽象的な規定であり、行政規則に該当する。法律に抵触せず、かつ人民の自由や権利に対して法律に定めのない制限を加えていない場合、裁判官はこれを審判の参考にすることができる。
3. 智慧財産局が制定した「電腦軟体相関發明審査基準（コンピューターソフトウェアの関連發明の審査基準）」において、「ミーンズ・プラス・ファンクション及びステップ・プラス・ファンクション形式は、物の發明の請求項における技術的特徴を表すための表現形式であり、次の三つの要件に合致したものは、ミーンズ・プラス・ファンクションまたはステップ・プラス・ファンクション形式であると認定できる：①『・・・するための手段（もしくは装置）（means for…）』または『・・・するための工程（step for…）』との文言を用いて技術的特徴を記載したものである。②『・・・するための手段（もしくは装置）』または『・・・するための工程』との文言において特定機能を記載したものでなければならない。③『・・・するための手段（もしくは装置）』または『・・・するための工程』との文言において当該特定機能を達成するに足る完全な構造、材料または動作を記載したものであってはならない」と規定されており、本件の参考とすることができる。

【専門家からのアドバイス】

1. 当該判決は終局判決ではないため、特許権者は最高法院へ上告することができる。
2. この判例は、コンピューターソフトウェア發明のクレームの解釈方法に関するものである。その特許請求の範囲に関する判決において、審査基準におけるミーンズ・プラス・ファンクション形式の認定基準が直接引用されていることに注目すべきである。
3. ミーンズ・プラス・ファンクション形式は、明文により規定された特許の例外的な解釈方法であり、通常解釈方法と異なるもので、権利の範囲が狭いものである。また、米国実務の影響を受けたものであり、智慧財産法院 98 年度民専上字第 22 号民事判決に続き、101 年度行専訴字第 70 号判決で米国最高裁判所 1946 年 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 案件が引用され、100 年度行専訴字第 107 号行政判決で 2011 年 USPTO による米国特許法第 112 条についての補足の審査ガイドラインが引用されている。ミーンズ・プラス・ファンクション形式の認定につき、実務において未だに明確な判断基準がないため、今後、判例の蓄積及び学界での討論により判断基準が確立されることを期待する。
4. 当該判決において、智慧財産局が制定した「電腦軟体相関發明審査基準（コンピューターソフトウェアの関連發明の審査基準）」における「ミーンズ・プラス・ファンクション及びステップ・プラス・ファンクション形式は、物の發明の請求項における技術的特徴を表すための表現形式であり、次の三つの要件に合致した

ものは、ミーンズ・プラス・ファンクションまたはステップ・プラス・ファンクション形式であると認定できる・・・」との規定が直接引用されている。これにより、クレームがその要件に合致すれば、ミーンズ・プラス・ファンクション形式に該当すると認定されるが、ミーンズ・プラス・ファンクション形式という特許請求範囲の解釈方法は日本では適用されていないため、台湾で特許を出願する場合、特許代理人にクレームの翻訳を依頼するにあたり、翻訳後のクレームの文言が審査または権利侵害の訴訟でミーンズ・プラス・ファンクション形式に該当すると認定されることにより、特許の有効性及び特許の権利範囲に影響を及ぼすことがないように留意しなければならない。