

米国における機能的クレームの解釈  
～機能的クレームに対する非自明性判断～  
米国特許判例紹介(150)

2021年4月9日  
執筆者 河野特許事務所  
所長弁理士 河野 英仁

DEERE & COMPANY,  
*Appellant*  
v.  
RICHARD GRAMM,  
*Appellee*

1. 概要

自明か否かの判断においては、Graham 最高裁判決<sup>1</sup>において判示された下記事項を検討する。

- (a) 「先行技術の範囲及び内容を決定する」
- (b) 「先行技術とクレーム発明との相違点を確定する」
- (c) 「当業者レベルを決定する」
- (d) 「二次的考察を評価する」

本事件においてはクレーム中の「バイアス手段」が機能的に記載されており、相違点の認定において、先行技術中に記載されている構成がクレームに記載されたバイアス手段の機能を発揮するか否かが争点となった。

CAFC は、先行技術の構成はクレームに記載されたバイアス手段の機能を発揮せず、自明でないと判断した審判部の決定を維持する判決を下した。

2. 背景

(1)特許の内容

Richard Gramm は、「農機具が畑を横断する際の土壌からの高さを検出および制御するための装置」と称する米国特許第 6,202,395 号（以下、395 特許という）を所有している。

395 特許は、コンバインハーベスターのヘッダーを「所定の固定高さで土壌の上に」維持することが重要であると説明している。

---

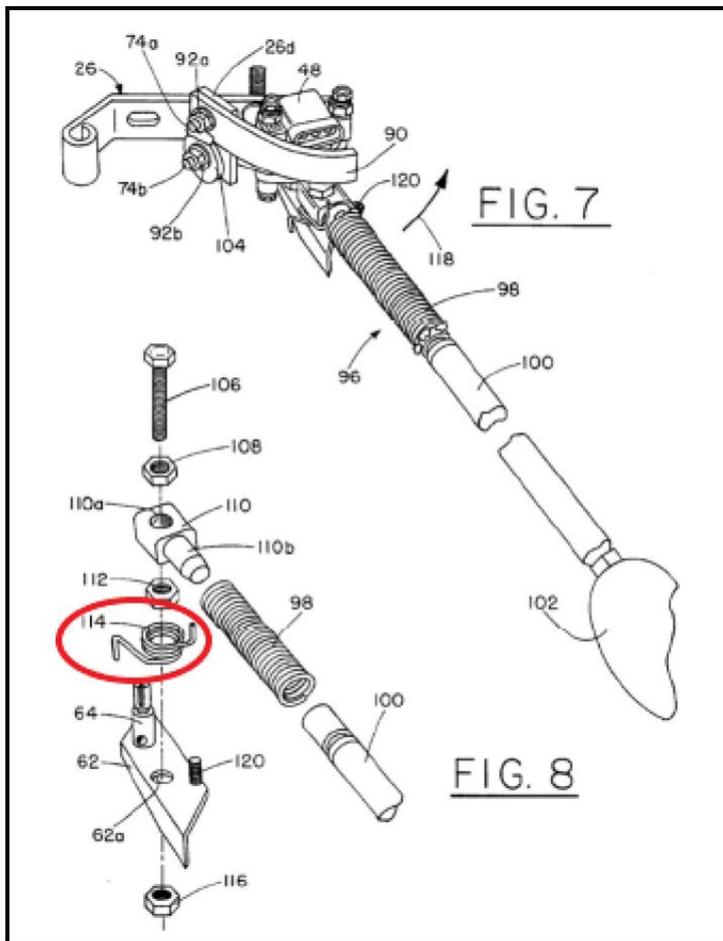
<sup>1</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17-18 (1966)

土壌及び岩等の他の障害物との衝突によるヘッドの損傷を避け、収穫効率を低下させ、コンバインに損傷を与える可能性のある非作物の残骸の摂取を避けるために、土壌からの高さを維持する必要がある。

ただし、十分な距離で上向きに伸びていない植物を見落とさないように、ヘッダーを高くしすぎないようにする必要がある。特許取得済みの装置には、コンバインが順方向に移動するときに土壌と噛み合い、地面を横切って引きずられる柔軟なセンサーアームが含まれている。

センサーアームに取り付けられているのは、「コンバインがフィールドを横断するときに土壌と係合する楕円体の形をしたボール 102」である。

センサーアームはコイル状のばね 114 を含み、これはセンサーアーム 96 をモーションセンサーの周りで反時計回りの回転方向に押す。これによりセンサーアーム 96 を傾斜角に維持し、コンバインがフィールドを横断してボールが土壌に係合する際、ボール 102 がブラケット 26 に追随する。図 7 及び 8 はセンサーアームを示す。



争点となったクレーム 12 の要部は以下のとおりである。

12. 作物収穫機が畑を横断するとき、土壌から指定された高さで作物収穫機の非切断作物ヘッダーを維持するための装置において、

...

前記アームを垂直に対して選択された傾斜方向に付勢するためのバイアス手段であって、前記選択された傾斜方向の前記アームは、作物収穫機が前方方向に移動するとき、前記角度偏向感知手段の下方および後方に延び、...

## (2) 訴訟の経緯

Deere & Company は 395 特許のすべてのクレームの当事者系レビュー (IPR) を求める 2 つの請願を提出した。

審判部は、レビューを開始したが、2019年12月20日、395特許のクレームは自明でないとの最終的な書面による決定を下した。Deere は当該決定を不服として CAFC に控訴した。

### 3. CAFC での争点

**争点：先行技術中に対応する機能が開示されているか否か**

### 4. CAFC の判断

**結論：先行技術には対応する機能が開示されておらず自明ではない**

クレーム 12 の「バイアス手段」の複数の機能のうち、最初に記載された機能が争点となった。

「前記アームを垂直に対して選択された傾斜方向に付勢するためのバイアス手段であって、前記選択された傾斜方向の前記アームは、作物収穫機が前方方向に移動するときに、前記角度偏向感知手段の下方および後方に延び、・・・」

両当事者は、バイアス手段の限定を解釈する際に、審判部は、それが米国特許法第 112 条 (f) に規定する means-plus-function 要素であるという点に同意した。

米国特許法第 112 条(f)は以下のとおり規定している。

組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

当事者は、バイアス手段の機能を達成するための対応する構造が、図において構成要素 114 として示されるコイル状ばね及びその均等物であることに同意した。

したがって、バイアス手段の限定を示唆するために、先行技術の参考文献が、コイルばねまたはその均等物が、アームを垂直に対して選択された傾斜方向に付勢する機能を実行することを示唆していなければならないこと、について争いはない。

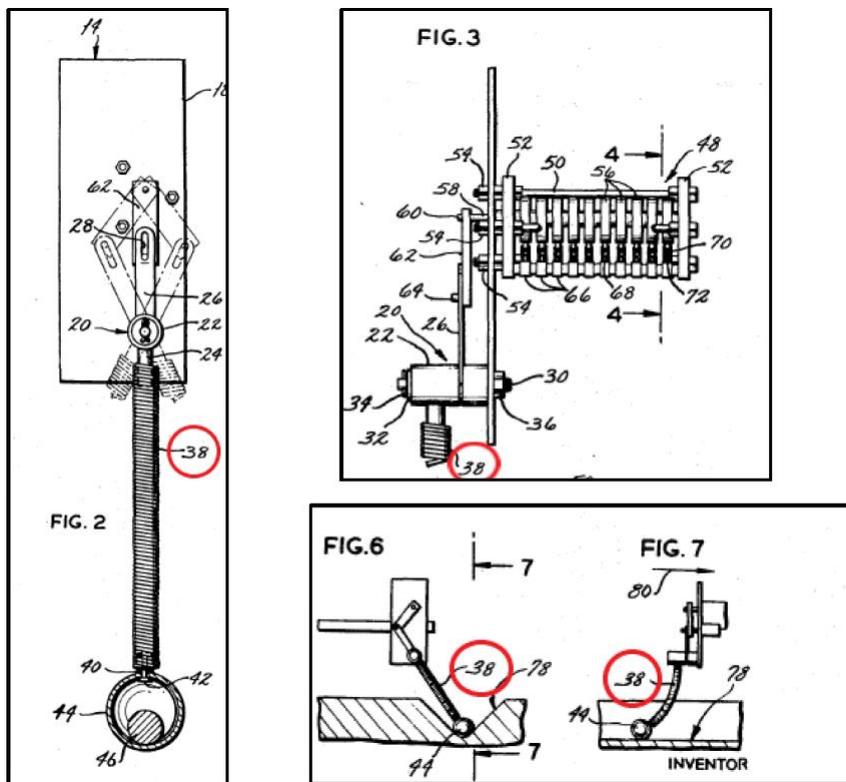
当事者の論争は、クレームを先行技術、特に Cleveland (米国特許第 3611286 号) と比較する際のクレーム解釈の審判部の適用に関する。

Cleveland のばねが「アームを垂直に対して傾斜方向に付勢する」という機能を発揮するか否かが問題となる。その判断をサポートするために、審判部は「細長いつまきばね 38」に関する Cleveland からの多数の開示に依拠した。

Cleveland には以下のとおり記載されている。

「ばね 38 は、その長手方向軸に沿って可撓性であるが、それに加えられる曲げ力がない場合にその真っ直ぐな構成を維持するように適合されている。

ばね 38 とスイング部材 20 は一緒になって、ヒンジボルト 30 によって提供される軸の周りで自由にスイングできる細長い部材を形成する。」



審判部は、図 2、3、6、および 7 を含む Cleveland の図に注目した。これらの図は、つまきばねがフィールドを横切って移動するとき Cleveland's の装置の一部としてどのように機能するかを示している。

その後、審判部は Cleveland の明細書の文章に依拠した。これらはすべて、Cleveland のバネが「アームを垂直方向に対して選択された方向ではなく、垂直方向に付勢する」ことを示している。

Cleveland では、ばね 38 が傾斜した方向に付勢されるのは、地面との接触を通して

のみである。また Cleveland は、「つるまきばね 38 が図 7 に示すようにたわむ」ようにデバイスを意図的に構築している。以上述べたように Cleveland のばねは、395 特許のクレーム 12 のバイアス手段の最初の機能を実行することを示していない。

## 5. 結論

CAFC は、先行技術には、バイアス手段に対応する構成が記載されていないとして非自明と判断した審判部の決定を維持した。

## 6. コメント

機能的クレームの場合、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ことから、395 特許の図 7 に記載された構造と先行技術との構造とが比較され、その結果相違点として認定された。

機能的クレームの記載は、権利範囲が限定解釈されるとのマイナス面ばかりが目されるが、特許成立後は無効となるリスクを低減できるというプラスの面をも有することとなる。

判決 2021 年 2 月 4 日

以上

### 【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

[http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1488.OPINION.2-4-2021\\_1728245.pdf](http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1488.OPINION.2-4-2021_1728245.pdf)