

[米国] Williamson判決が示した “means”を含まない機能的クレームの解釈

——破棄された「強い推定」——

ロバート・エル・スコット*
大坂 雅 浩**

抄 録 単語“means”を含まない機能的要件を含むクレームについて、米国特許法第112条(f)項(MPF条項)の適用可否が争われたWilliamson v. Citrix Online, LLC事件の判決が2015年6月16日にCAFC大法廷より下された。従前から“means”を含まないクレームは「強い推定」が働き、反証がない限りMPF条項を適用しない傾向があったが、同判決では「強い推定」が破棄され、クレームの記載から実質的な判断がされることになった。また、同判決では、MPF条項が適用されたクレームの機能を実施するための十分なアルゴリズムが明細書に開示されていないとして同法112条第2パラグラフに違反するとして特許が無効となった。本稿では、同判決をMPFクレームの取り扱いの変遷と共に解説する。また、2013年にUSPTOから発表されたMPEP § 2181を基に、同判決を考慮したクレームドラフティングについて検討する。

目 次

1. はじめに
2. MPFクレームの取り扱い
 2. 1 米国特許を取り巻く環境
 2. 2 MPFクレームの取り扱いの変遷
 2. 3 MPF条項が適用された場合のリスク
3. ウィリアムソンCAFC大法廷判決
 3. 1 経 緯
 3. 2 CAFC大法廷での議論
 3. 3 MPF条項判断のフローチャート
 3. 4 ライティングワールド判決の「強い推定」とウィリアムソンCAFC大法廷判決の「推定」の相違点
4. USPTOが採る現在のガイドライン
 4. 1 裁判所とUSPTOとの解釈の相違
 4. 2 MPEP § 2181
 4. 3 USPTOの判断基準の具体例
5. 今後のクレームドラフティングについて
 5. 1 ウィリアムソンCAFC大法廷判決を考慮したクレームドラフティング

5. 2 MPF条項の「均等物」の範囲と均等論の均等の範囲との相違点
 5. 3 コンピュータ関連のMPFクレームドラフト時の注意点
 5. 4 “means”を含まないクレームが不意図にMPF条項の適用を受けないようにするには
6. おわりに

1. はじめに

米国特許法第112条(f)項 (AIA改正法¹⁾、法改正前は同法第112条第6パラグラフ：MPF条項)は、means plus function(MPF)クレームに関する規定である。すなわち、組合せに係るク

* 米国特許弁護士 MOTSLAW, PLLC (ワシントンDC) パートナー Robert L. SCOTT

** 弁理士 MOTSLAW, PLLC (ワシントンDC) パートナー Masahiro OSAKA

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る、と規定される。この場合、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、と規定される。MPF条項は、機能的表現をクレーム中に認めると共に、その機能的表現に含まれる総てについて権利を与えてしまうのは不公平との観点から、発明者の認識限度と考えられる明細書に開示した構造範囲等にもみ権利を与えてバランスを取る趣旨である。しかしながら、その時代の政策により条文の解釈が揺れ動き、また、裁判所と米国特許商標庁（USPTO）でもその立場の相違から解釈が全く同一とは言えない状況である。このような状況において、MPFクレームに関する規定を有さない日本からの特許出願を基礎として米国へ特許出願を行う者にとっては、混乱の種となる²⁾。本稿では、2015年6月に米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の大法廷で判決されたWilliamson v. Citrix Online LLC判決（ウィリアムソンCAFC大法廷判決）³⁾を取り上げると共に、USPTOから2013年に発表された審査官審査マニュアル（MPEP）§ 2181の下の仮想MPFクレーム例を考察し、同判決を考慮したクレームドラフティングについて検討する。

2. MPFクレームの取り扱い

2.1 米国特許を取り巻く環境

こここのところの米国最高裁判決において、特許権者に不利な判決が増加している。このトレンドはMPFクレームの解釈にも影響している。特許権者に不利な判決増加は、パテントコントロール対策によるところが大きいと言え、KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc（KSR事件）が判示された頃に遡る。KSR事件において、教示（Teaching）

-示唆（Suggestion）-動機（Motivation）テスト（TSMテスト）の位置付けが弱められた。これにより、非自明性の判断基準が引き上げられ、特許が認められにくくなった。また、発明の主題に関する要件（同法第101条）の判断基準や、明細書やクレーム記載要件（同法第112条）に関する判断基準が次々と引き上げられ⁴⁾、特許が更に認められにくくなった。いくつかの例外はあるものの、CAFC及び最高裁の判決のトレンドは、特許権を弱める方向に進んでいるように思える。本稿で取り上げるウィリアムソン事件では、機能的なクレームに関して特許権の範囲を狭めるのみならず、当該特許を無効にする判決を下した。

2.2 MPFクレームの取り扱いの変遷

MPF条項は、1952年に制定された。しかし、USPTOはその後もCAFCの前身である関税特許控訴裁判所（Court of Customs and Patent Appeals（CCPA））が判示したクレーム解釈の基準である「合理的な限り最も広い解釈」を採用して審査を行っていた。一方、裁判所ではMPF条項に従い、明細書の開示及びその均等物の範囲で判断を行っていた。このように両者の判断が異なっていたため、拒絶審決取消訴訟において、USPTOが行った拒絶審決を裁判所が覆すケースが多発した。この状況においてUSPTOは対決色を強め、CAFC大法廷判決にてCCPA判決を破棄しない限りCCPA判決でMPFクレームの判断を行う旨を公示した⁵⁾。この事態を踏まえ、1992年2月のドナルドソン大法廷判決において、MPFクレームは、MPF条項に規定される旨が判示された。その後、USPTOは1994年5月にMPF条項に関する審査ガイドラインの改定を行い⁶⁾、MPFクレームの解釈は、MPF条項に基づいて判断される旨が明記された。また、同ガイドラインにおいて、単に“means”を用いたというだけでMPF条

項が一義的に適用される訳ではないとした。それ以降、CAFCは、当業者が各構成要素について構造物を想起できるか否かの判断基準でMPF条項の適用の有無を判断していた⁷⁾。

この解釈に変化が現れたのは2004年のライティングワールド判決⁸⁾である。同事件では、“means”を用いていないクレーム中の構成要素については、MPF条項が適用されない強い推定が働く旨を判示した。これにより、被告はクレーム中の構成要素についてMPF条項が適用される立証責任を負うこととなった。その後、“means”を用いていないクレーム中の構成要素はMPF条項が適用されない強い推定が働く事となった。

ウィリアムソンCAFC大法廷判決では、このライティングワールド判決を覆し、“means for”や“step for”を含まないクレーム中の要素に対する上記推定を弱めた。これにより、“means for”や“step for”を含まないクレーム中の要素について、MPF条項が適用され易くなった。

2. 3 MPF条項が適用された場合のリスク

ここで、あるクレームについてMPF条項が適用された場合には、以下の2つのリスクがある。

1) クレームの解釈が限定されてしまうリスク：MPF条項は、機能的なクレームの要素の記述を認めると共に、その機能的表現に含まれる総てについて権利を与えてしまうのは不公平との観点から、明細書に開示した範囲等のみ権利を与えてバランスを取る趣旨である。MPF条項が適用されるクレームは、クレーム中の文言の範囲ではなく、明細書中の開示範囲等に限定されてしまう。従って、MPF条項が適用されるとクレームの範囲が狭く解釈される可能性がある。

2) MPF条項適用で特許が無効になるリスク：裁判所において、MPF条項が適用されると、

次に明細書の開示から対応する構造を認定してクレームの範囲を画定する。このとき明細書に対応する構造に関する記述がない場合には、同法112条(b)項違反で特許が無効になってしまう可能性がある。

以上の2つのリスクを鑑み、米国実務において、MPF条項の適用を受けないようにするクレームドラフティングがなされる事が多い。今後、MPF条項を回避するクレームドラフティングには注意を要する。その一方で、クレーム中の構成要素が明細書中に対応する構造が十分に記述されている場合には、敢えて明示的にmeansを用いたクレームドラフティングが行われることもある。

3. ウィリアムソンCAFC大法廷判決

3. 1 経 緯

Mr. Richard A. Williamsonは一般的なコンピュータとネットワークとを用い、講師と遠隔の聴講者とを繋げて仮想教室を提供する方法及びシステムに関する特許(6,155,840(840特許))を保有する。Williamsonは、Citrix Online社らが840特許を侵害するとしてカリフォルニア中部地裁に提訴した。同地裁は、クレーム8の“distributed learning control module”はMPF条項に該当するMPFクレームと認定した。その上で、同地裁は、“distributed learning control module”の機能を実現する必要なアルゴリズムの開示が明細書中にないと認定し、クレーム8は不明瞭であるとして同法112条(b)項違反で特許は無効である、と判示した。Williamsonは、CAFCに控訴した。

CAFCでは、当初ライティングワールド判決を引用して“distributed learning control module”はMPF条項の適用を受けないという「強い推定」が働く旨を判示した。すなわち、クレームは“means”を用いていないので、被疑侵

害者は、クレームが構造に関する記載を欠き、クレーム作成者が積極的にMPFクレームにしている、と当業者が結論づける事を立証する必要がある、とするライティングワールド判決の「強い推定」を支持した。また、単語“module”は、辞書で構造的な意味を内包するとも判示した。なお、本件の担当は、Moore, Linn, Reynaの各判事でありReyna判事は反対意見を述べている。その後、その社会的影響を鑑みてCAFC大法廷に移して議論が再開されたのが本件である。

3. 2 CAFC大法廷での議論

本件において、CAFC大法廷パネルは、前判決を覆し、'840特許の要素である“distributed learning control module”は、MPF条項のMPFクレームであると判示した。問題となった'840特許のクレーム8は以下の通りである。

8. A system for conducting distributed learning among a plurality of computer systems coupled to a network, the system comprising :

a presenter computer system of the plurality of computer systems coupled to the network and comprising :

a content selection control for defining at least one remote streaming data source and for selecting one of the remote streaming data sources for viewing ; and

a presenter streaming data viewer for displaying data produced by the selected remote streaming data source ;

an audience member computer system of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system via the network, the audience member computer system comprising :

an audience member streaming data viewer

for displaying the data produced by the selected remote streaming data source ; and

a distributed learning server remote from the presenter and audience member computer systems of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system and the audience member computer system via the network and comprising :

a streaming data module for providing the streaming data from the remote streaming data source selected with the content selection control to the presenter and audience member computer systems ; and

a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.

ここで、クレーム中の要素である「分散型学習制御モジュール (distributed learning control module)」について、同パネルは「先判決例ではクレーム中の要素名の後に“means”が含まれるという理由のみでは自動的にMPF条項を適用しないとされた。逆も然りで、クレーム中の要素名の後に“means”が含まれないという理由のみで自動的にMPF条項と解釈されることを妨げることもない」と判示した。ここで、クレーム中に“means”がない場合には、クレーム中に十分に構造が記載されていない、または、クレーム中に機能が記載されており、当該機能を遂行するための十分かつ明確な構造がクレーム中に記載されていない場合には、前記推定は覆され、MPF条項が適用されると判示した。

ここで本件の場合、要素名「分散型学習制御モジュール」以外の部分を見ると「講義者と視

聴者のコンピュータシステム」等機能が記述されており、また用語「モジュール (module)」は“means”の単なる置換語である、と認定した。その上で、当該クレームは、その中の要素「分散型学習制御モジュール」は、それを実現するための構造や相互作用についての記載がクレーム中にないと結論づけた。従って、同クレームはMPF条項を適用すると判断し、先の判断を覆した。

次に、同パネルは、当該要素はMPF条項を適用すると判断したので、'840特許のクレーム中の機能に対応する十分な構造を明細書中に開示しているか否かを判断した。

ここで、Williamsonは、同特許のFIG. 4やFIG. 5には、必要なアルゴリズムが開示されていると反論した。WilliamsonはFIG. 4中のURL (符号410) やチャンネル (符号412) の各フィールドや、“ADD THIS NODE” ボタン、BACK ボタン、更には、FIG. 5中の講義内容の表示 (符号512) により必要なアルゴリズムが開示されていると主張した。しかしながら、同パネルは、これらFIG. 4やFIG. 5は、講義者を表示するインターフェースを示しているに過ぎないので、Williamsonの意見には同意しないと判断した。参考として、'840特許のFIG. 4、及びFIG. 5をそれぞれ図1、図2として示す。

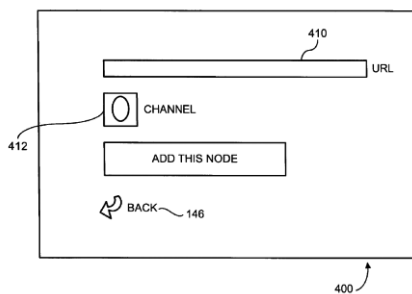


図1 '840特許のFIG. 4

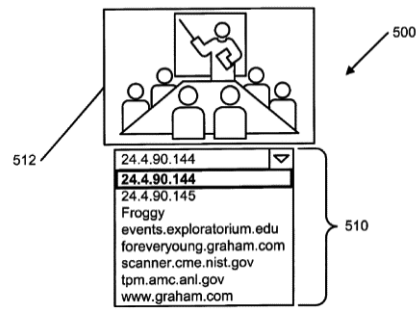


図2 '840特許のFIG. 5

以上から、'840特許の明細書には複数の機能やプロセッサが開示されるが、分散型学習制御モジュールに記載された機能を実施するための十分なアルゴリズムを開示していないと認定した。従って、同法112条第2パラグラフに基づき不明瞭なクレームであると結論付け、当該クレームは無効となった。このウィリアムソンCAFC大法廷判決は、先例であるライティングワールド判決の「強い推定」を破棄した。

3. 3 MPF条項判断のフローチャート

ウィリアムソンCAFC大法廷判決を含めたMPF条項適否判断をフローチャートを用いて説明する。まず、クレームの要素名に“means”が含まれるか否かを判断する (ステップS101)。もし、含まれる場合には、MPF条項が適用されると推定される (ステップS102)。一方、“means”が含まれない場合には、次に当該クレーム中に十分な構造か、または、クレームされた機能を遂行するための十分な構造が記載されているか否かを判断する (ステップS103)。裁判所にて判断が行われる場合には、この立証責任は被疑侵害者側にある。ここで、当該クレーム中に十分な構造が記載されている、または、その機能を遂行するための十分な構造が記載されている場合には、MPF条項は適用されない (ステップS104)。一方、当該クレーム中に十分な構造が記載されていない、または、その機能を遂行するための十分な構造が不記載と判断さ

れる場合には、MPF条項が適用される。

次に、MPF条項が適用されたクレームについて、当該クレームに記載された機能を実施するための十分な構造やアルゴリズムが明細書中に開示されているか否かを判断する(ステップS105)。開示があると判断された場合には、MPF条項に基づき、明細書に開示された対応する構造等及びそれらの均等物を基準にクレーム解釈がなされる(ステップS106)。しかしながら、明細書中に開示がないと判断された場合には、112条(b)項違反となる(ステップS107)。侵害訴訟等において、裁判所で112条(b)項違反と認定された場合には当該クレームは無効となる。

なお、このフローチャートはMPEPの記載に基づいて筆者が作成したものであるが、ウィリアムソンCAFC大法廷判決とほぼ同様と考えることができる。一点、MPEP § 2181セクション I. (C) によれば、“means”を用いてMPF条項の適用が推定された場合に、もし十分に構造がクレームに記載されている場合には、112条(b)項違反の拒絶を受ける場合があることに注意したい(図中の点線を参照)。これは、“means”は本来機能に修飾されるべきであり、

十分な構造に修飾された場合には、構造物と解釈されるべきか、機能と解釈して明細書中の構造物に限定して解釈するかが不明瞭になるためと考えられる。

3. 4 ライティングワールド判決の「強い推定」とウィリアムソンCAFC大法廷判決の「推定」の相違点

ライティングワールド判決における「強い推定」のため、“means”がない機能クレームのMPF条項の不適用を覆すためには、被疑侵害者は、クレームの限定は非常に構造を欠き、クレーム作成者が積極的にMPFクレームにしている、と当業者が結論づける事を立証する必要があった。言わば、クレーム作成者の心理状態を客観的に立証する必要があるため、「強い推定」を覆すのは非常に困難であった。一方、ウィリアムソンCAFC大法廷判決では、クレーム中に“means”がない場合であっても、クレーム中に十分に構造が記載されていない、または、クレーム中に機能が記載されており、当該機能を遂行するための十分かつ明確な構造がクレーム中に記載されていない場合には、前記推定は覆され、MPF条項が適用されると判示した。被疑侵害者は、クレーム中に当該機能を遂行するための十分かつ明確な構造がクレーム中に記載されていないことを立証すればよいということになり、そのハードルは大きく下がったと言える。

ここで、この立証によりMPF条項が適用され、明細書中に対応する構造やアルゴリズムが十分に記載されていない場合には、同法112条(b)項により当該クレームが無効になる可能性がある。このように、被疑侵害者はMPFクレームをMPF条項に該当させることのみならず、当該MPFクレームを無効にすることまで容易になった、と言える。

なお、“means”を用いた場合には、MPF条項の適用が推定されることについては、以前と

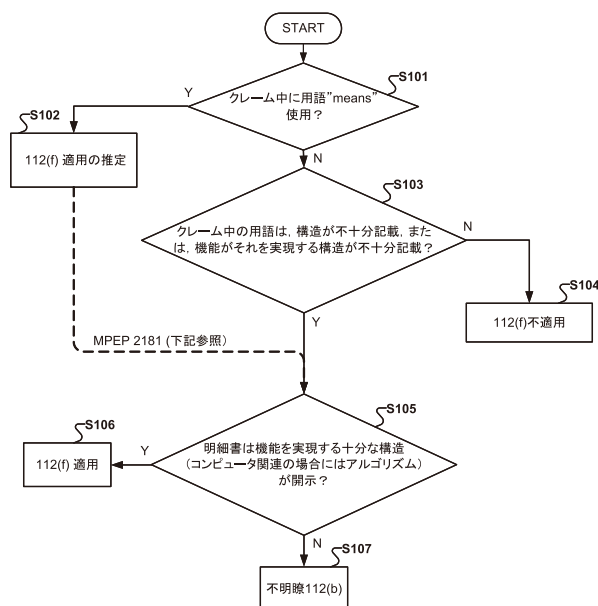


図3 MPF条項適用のフローチャート

同様である。

4. USPTOが採る現在のガイドライン

4. 1 裁判所とUSPTOとの解釈の相違

USPTOにて許可されたクレームであっても、後に裁判所でその有効性が争われて無効になる場合が比較的多い。これは、裁判所とUSPTOとでは、立場が異なるため、全く同一の判断基準にすることは困難である事に起因する。すなわち、USPTOは審査の迅速化の観点から、できるだけ明細書記載の確認を減らすため、MPF条項の適用の可否判断を単純化し、さらに、MPF条項の適用するクレームを少なくする規則や審査基準にしたいと考えている。一方、裁判所は当事者対立構造の下、法律に基づいた公正な判断を行う必要がある。また、USPTOは裁判所からの判例が出た後にガイドラインを発行するため、時間差が発生する。さらに、裁判所は通常、何年も前にUSPTOで特許されたクレームについて判断するが、USPTOでは、比較的最近作成されたクレームについて、そのときの審査基準で判断を行う。従って、裁判所とUSPTOとで同時期に全く同一の判断基準で解釈を行うこと自体が難しいことが多い。

この事から、日頃からUSPTOの規則にのみにとらわれることなく、最新の判例をも考慮したクレームドラフティングが肝要である。

4. 2 MPEP § 2181

現在USPTOでは、MPEP § 2181の下、MPFクレームに関して、以下の審査基準にて審査を行っている⁹⁾。すなわち、審査対象クレームが以下の3つの要件を満たすか否かのテストを行い、この3つの要件を満たした場合には、MPF条項を適用し、明細書中に開示された対応する構造物等の範囲で審査を行う。一方、上記3つの要件を満たさない場合には、合理的に

最も広い解釈の範囲で審査を行う。

要件1 クレームにmeansなる用語、または、meansの代用語（placeholder）が使われていること

第1の要件では、審査官は、クレームの構成要素に単語meansまたは代用語が用いられているか否かを判断する。ここで、注意すべきは、単語meansのみならず代用語が用いられている場合でもこの要件を満たす点である。USPTOによる代用語の具体例としては、以下の通りである。勿論ではあるが、代用語はこれらに限られない。

“mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,” “component for,” “element for,” “member for,” “apparatus for,” “machine for,” or “system for”¹⁰⁾

一方、当業者がその要素名を構造物と認識する場合には、たとえ、その要素名が複数の構造を想起させるようなものであっても要件1に該当しないものとしている。USPTOによる構造物の具体例としては以下の通りである。

“filters,” “brakes,” “clamp,” “screwdriver,” and “locks”¹¹⁾

“circuit,” “detent mechanism,” “digital detector,” “reciprocating member,” “connector assembly,” “perforation,” “sealingly connected joints,” and “eyeglass hanger member.”¹²⁾

ここで、注意したいのが、プリアンブル中にmeansやstepの単語を含めるべきではない、という事である。これらをプリアンブルに含めた場合、同法第112条(b)項で拒絶される可能性がある。日本出願においては、その目的等を記述するためにこれらの単語を特許請求の範囲のプリアンブル部分に含めたものが散見される。米国出願のプリアンブルには、少なくともこれらの単語を含めずに記述することが安全である。

要件2 Meansや代用語が機能的用語に修飾されていること

第2の要件では、単語meansや代用語が機能的用語に修飾されているか否かを判断する。典型的には、means forの後に機能的な表現があるか否かを判断する。ここで、“means”や代用語と機能的用語を繋ぐ用語（リンクングワード）についてであるが、“for”のほか、“configured to”、“so that”も含まれる。MPEP §2181によれば、クレーム中の要素に“means”を用いているにも関わらず、十分な構造が修飾されている場合には、同法第112条(b)項で拒絶される可能性がある点に注意したい。ここで「十分な」は、“enough”の意味ではなく“too much”の意味と解される。従って、多少の構造の修飾があったとしても、同法第112条(b)項には該当しないものと解される。図4にこれらのサマ리를図示する。

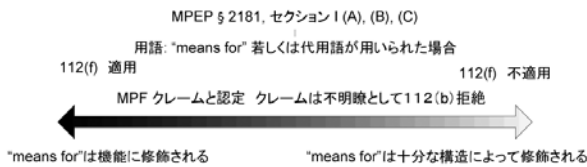


図4 MPEP § 2181セクション I の説明

要件3 Meansや代用語が構造、物質、または特定の機能を達成するための作用に修飾されていないこと

第3の要件では、“means”や代用語が構造等で修飾されているか否かを判断する。すなわち、クレーム中の構造要素が構成等で修飾されている場合には、少なくともUSPTOではMPF条項の適用を受けない、という事になる。

ここで、クレームがMPF条項に該当すると解釈された場合には、USPTOは、次に明細書の開示の妥当性について検討する。すなわち、クレーム中の機能を実現するための対応する構造等が明細書に開示されているか否かを判断する。その開示は、当業者がその機能実現を理解できる程度に行う必要がある。MPFクレーム

をサポートする開示の十分性は、同法第112条(a)項の実施要件にも影響することがあり、最近の拒絶理由を見ると同法第112条(b)項も影響する場合がある。図5にこれらのサマ리를図示する。

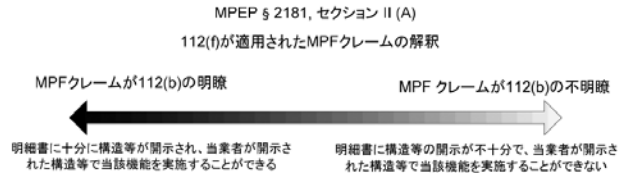


図5 MPEP § 2181セクション II (A) の説明

一般的なコンピュータを主構造として機能を遂行するコンピュータ関連のMPFクレームの場合、追加構造の記載が明細書中に必要となる。この追加構造の記載とはアルゴリズム等により特定され、その一般的なコンピュータが、例えばプログラミングにより、如何にその機能を遂行する特別な目的のコンピュータに変化するかを特定しなければならない。最近のCAFCの判例によれば、単にその機能を実現する“software”、“code”、“logic”等の記載では、不十分と判断される可能性が高い¹³⁾。MPFクレームと認定され、アルゴリズム等の記載がない、または当業者が当該機能を遂行するには不十分な開示の場合には、同法第112条(b)項で拒絶される。図6にこれらのサマ리를図示する。

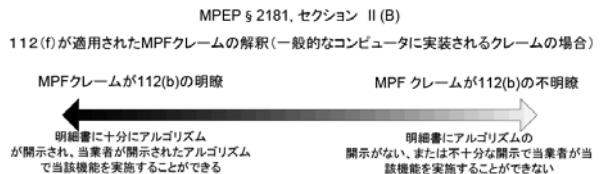


図6 MPEP § 2181セクション II (B) の説明

図5でも説明した通り、明細書は当業者がMPFクレームに記載された機能を遂行する構造を十分に開示する必要がある。この要件は、MPFクレーム中の機能と明細書に開示された

構造等とが明確にリンクまたは関連されている点も含む。図7にこれらのサマリを図示する。

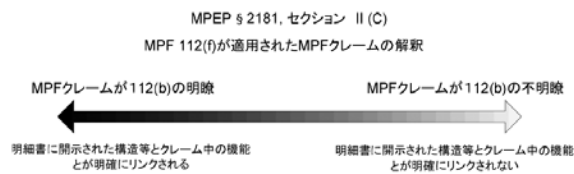


図7 MPEP § 2181セクション II (C) の説明

ここで、出願人がMPFクレームの認定を望む場合には、1) “means for” を用いる、2) 当該 “means for” には機能を修飾させる、3) 明細書に当該機能を遂行する構造を十分に開示する、4) “means” を十分な構造で修飾しない、それぞれの点を明確にする必要がある。

一方、出願人がMPFクレームの認定を望まない場合には、1) “means for” や代用語は用いず、当業者が構造物と認識できる要素名にする、2) 当該要素名には構造を修飾させる、ことを明確にする必要がある。ここで、MPF認定は判断の予測困難な場合もあるため、機能的表現クレームをする必要がある場合、安全のため、明細書にはクレーム中の機能を遂行する構造やアルゴリズムの開示を十分に行うようにすべきである。

4. 3 USPTOの判断基準の具体例

以下、USPTOの資料¹⁴⁾に基づいて、MPF条項の判断基準の具体例を説明する。

1) Means for ink delivery

まず、第1の要件を検討すると、単語meansを用いている。従って、第1の要件を満たす。次に、第2の要件を検討すると、“ink delivery” は機能と言える。従って、第2の要件を満たす。最後に、第3の要件を検討すると単語meansを修飾する構造等の記述はない。従って、第3の要件を満たす。以上からMPF条項が適用されると考えられる。

2) Unit configured to deliver ink

まず、第1の要件を検討すると、単語unitを用いている。この単語unitは代用語と考えられるので、第1の要件を満たす。次に、第2の要件を検討すると、“ink delivery” は機能と言える。従って、第2の要件を満たす。ここで、リンクングワードとして “configured to” を用いているが、これにより第2の要件の判断が異なることはないと思量する。最後に、第3の要件を検討すると、単語unitを修飾する構造等の記述はない。従って、第3の要件を満たす。以上からMPF条項が適用されると考えられる。

3) Inkjet unit for ink delivery

まず、第1の要件を検討すると、単語 “unit” を用いているが、その前にinkjetなる用語がある。このinkjetなる用語は構造と考えられるので、MPF条項が適用されないと考えられる。

4) Means for ink delivery having an ink delivery tube

まず、第1の要件を検討すると、“means” を用いている。従って、第1の要件を満たす。次に、第2の要件を検討すると、“ink delivery” は機能と言える。従って、第2の要件を満たす。最後に、第3の要件を検討すると、“having an ink delivery tube” が “means” を修飾している。この記載が十分な構造と判断されれば、第3の要件を満たさない事になる。以上からMPF条項が適用されないと考えられる。

ここで、“having an ink delivery tube” が十分過ぎる構造と判断される場合には、同法112条(b)で拒絶される可能性がある。

5) Inkjet having ink tube that delivers ink

まず、第1の要件を検討すると、単語meansや代用語を用いていない。従って、第1の要件を満たさない。また要素名inkjetは構造物と認定できる。次に、第2の要件を検討すると、クレーム中に機能は存在しない。従って、第2の要件を満たさない。最後に、第3の要件を検討

すると、構造等の記述がある。従って、第3の要件を満たさない。以上からMPF条項が適用されないと考えられる。

5. 今後のクレームドラフティングについて

5.1 ウィリアムソンCAFC大法廷判決を考慮したクレームドラフティング

かなりの経験を有する米国弁護士でも、MPFクレームを完全に避けてクレームドラフトする者がいる。しかし、MPFクレームを追加することで、クレームの多様化を持たせることができ、被疑侵害者に侵害訴訟にてMPFクレームの解釈に関して大きな負担を負わせる事もできる。更に、コンピュータ関連発明等機能的な記載が避けられない場合があり、MPFクレームが必要になる場合もある。ウィリアムソンCAFC大法廷判決以降、小手先のクレームの修正でMPF条項の回避が難しくなった状況では、MPFクレームをうまく利用することが好ましいと考える。

MPFクレームを理解するためには、1) 用語“means for”と明示したクレームがどのように解釈されるか、2) 用語“means for”を用いていないクレームをどのようにドラフトするかという点に注意する必要がある。さらに、あまりに広い範囲の独占権を与えることは公共の利益に反するという観点からも、純粋な機能のみのクレームは好ましくないとの社会的な要請があることも考慮する必要がある。

上述の通り、ウィリアムソンCAFC大法廷判決では、強い推定が覆され、MPF条項の適用に自由度を与えたと同時に、クレームドラフティングする際の出願人にとって、考慮しなければならない点が増えたと言える。MPFクレームに関する問題は、以下のカテゴリに分けられる。すなわち、1) 意図的に“means”を用いてクレームドラフティングし、MPF条項の適用を受ける場合、2) 意図的に“means”を用いてクレームドラフティングするが、MPF条項の適用を受けない場合、及び、3) “means”を用いずにクレームドラフティングしたが、MPF条項の適用を受ける場合、の如くである。

表1 MPF条項の適否による利点及び欠点の説明

カテゴリ	利点	欠点
1. 意図的に“means”を追加し、MPF条項の適用を受ける場合	<ul style="list-style-type: none"> ・審査時において、明細書中に開示された構造物等にのみ限定解釈され、引用例との相違が主張容易 ・機能を実行する明細書中に開示された構造物等に効力が及ぶ 	<ul style="list-style-type: none"> ・明細書に開示されていない任意の構造には効力が及ばない可能性有 ・均等物の範囲は、非MPFクレームと比して狭く解釈される可能性有 ・明細書中の不十分な構造等の開示は不明瞭として特許無効になる可能性有
2. 意図的に“means”を追加し、MPF条項の適用を受けない場合	<ul style="list-style-type: none"> ・明細書中の記載等に制限されない 	<ul style="list-style-type: none"> ・クレームは不明瞭と判断される可能性有
3. “means”を用いずにクレームドラフティングしたが、MPF条項の適用を受ける場合	なし	<ul style="list-style-type: none"> ・構造等が開示されていない事を理由にクレームが不明瞭と認定される可能性有 ・明細書に開示されていない任意の構造には効力が及ばない可能性有 ・意図せずMPF条項の適用を受ける場合には、MPFクレームに対応する構造、アルゴリズムを十分に開示していない可能性有

各場合について考察する。

ここで、カテゴリ1の如く、敢えてMPF条項の適用を受ける事を望む場合には、主として2つの点を考慮すべきである。まず、クレームを作成する際には、“means”や“means for”の用語を用い、構造的な表現を省くようにする。図4によれば、十分な構造が“means”に修飾される場合には、112条(b)項に該当する可能性があるためである。

また、カテゴリ1を望むにも関わらず、カテゴリ2にならないためには、当該クレームを機能表現のみにとどめ、当該機能に対応する構造に関する記載は明細書中に記載する。クレーム中の機能と、当該機能に対応する構造に関する記載は明確にリンクされている必要がある。

5. 2 MPF条項の「均等物」の範囲と均等論の均等の範囲との相違点

MPF条項に係るMPF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、と規定される。この「それらの均等物」は、一般的に均等論よりその範囲が狭いと考えられる。ここで、イ号製品が明細書に開示された構造と同一の構造を含み、同一の機能を果たす場合、そのMPFクレームの要素は、イ号製品の構造を含めていると言える。その一方、イ号の構造が同一とは言えない場合、「均等物」とは言えない可能性がある。それは、MPF条項は、「明細書に記載された」対応する構造、材料又は作用の各々の均等物にのみ均等の範囲を与えている点で、クレーム中の要素全体の均等の範囲に与えている均等論の均等の範囲とは相違するためである。従って、MPF条項の「それらの均等物」は、一般的に均等論よりその範囲が狭いと考えられ、MPF条項に係る「均等物」は、特許発行時点で知られている技術に限られ、それ以降の新しい技術を含めるのは一般的には困

難であると解される。

5. 3 コンピュータ関連のMPFクレームドラフト時の注意点

コンピュータ関連のMPFクレームを作成する際には、アルゴリズムの開示や、コンピュータがその機能をどのように実現するかに関する理解可能な内容を十分に開示することが必要である¹⁵⁾。ここで、CAFCは、単にフローチャートを含めたとしても、機能を実現するための十分な詳細記載がなければ、たとえ当業者がその機能をプログラムすることができたとしても、十分開示とは言えない、とも判示している¹⁶⁾。従って、クレーム作成時には、たとえ当業者にとって公知の技術であったとしても、当業者が実現するに十分なアルゴリズムの詳細が含まれているかを確認すべきである。MPFクレームは、明細書中の「構造、材料又は作用」を基準に記載要件が判断されることがある点に留意すべきである。

5. 4 “means”を含まないクレームが不意図にMPF条項の適用を受けないようにするには

“means”を用いずにクレームドラフティングしたが、MPF条項の適用を受けてしまう場合(カテゴリ3)が考えられる。今後審査において、このような“means”を含まないクレーム要素の中に機能的要素を見つけ、その機能的な要素に対応する構造が明細書中になくして同法112条(b)で拒絶される事態が増える可能性がある。これは審査段階ではなく、審判段階においても、PTAB (Patent Trial and Appeal Board) が新たな理由として拒絶するケースもある¹⁷⁾。このような事態に陥らないためには、以下の方策が考えられる。まず、特定の単語(例えばmechanism等 上記4.1の項を参照)をクレームに用いないようにし、十分な構造等を含め

るようにする。クレームドラフトが完了した際に、クレーム中に機能的な表現が含まれている場合には、意図せずカテゴリ3)に該当されてしまう可能性を考慮して、明細書中に当該機能的な表現にリンクする構造、材料又は作用を十分開示しているかを確認することが肝要である。

6. おわりに

従前の「強い推定」の下ではクレーム作成者の意図が重視され、被疑侵害者がこの推定を覆すことが困難であった。この「強い推定」の下で、“means”を用いずunitやmodule等の代用語を用いてクレーム作成していた読者も多いと思量する。しかしながら、ウィリアムソンCAFC大法廷判決では、その強い推定が覆され、クレームの記載から実質的な判断がされることになった。具体的には、クレームに機能を遂行する構造やアルゴリズムを追加することが必要となった。これによりクレームを従前より限定せざるを得ない場面が起こると思量する。また、MPF条項が適用され易くなったことにより既に得た特許が無効になるリスクも増える。今後さらに判例が特許権者にとって不利な方向へ進展する可能性もある。これを考慮し、機能をクレームの要素とする場合には、少なくとも112条(b)で特許が無効とならぬよう、出願時には、当該機能に対応する構造やアルゴリズムが十分に開示されているかの確認を行う事が肝要となる。

こここのところの発明の主題(101条)や記載要件(112条)に関する判例とも相まって、ソフトウェア関連発明の権利取得や権利行使はより困難な方向へ進むと予想する。とはいえ、ソフトウェア関連発明は、それ自体に財産的価値があり、特許法で保護すべき対象であることに間違いはない。その一方で、その価値が高い故に時代の政策により解釈が揺れ動くのも事実である。本稿が読者の方々の米国特許実務の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (codified as amended in scattered sections of 35 U.S.C.) (2011).
- 2) “What Japan Should Learn from U.S. Experiences : Tests of Equivalence, Means-Plus-Function Claims and Product-By-Process Claims,” Toshiko Takenaka, Ph.D., Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property (CASRIP) of the University of Washington School of Law Newsletter, Winter 2002. 竹中教授は、MPFクレームに関する5つの混乱を指摘し、日本は米国のMPFクレームの解釈に追従すべきではない、と指摘している。
- 3) Williamson v. Citrix Online, LLC, No.13-1130, Slip Op. at 16 (Fed. Cir. June 16, 2015)
- 4) 例えば、Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014), Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012), Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co. 598 F.3d 1336, 1341 (Fed. Cir. 2010) (en banc.), Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc. No 2012-1289 (Fed. Cir. April 27, 2015)
- 5) 山口洋一郎「米国における知的財産関連の重要判決」特許懇誌2010年11月24日No.259から一部抜粋。詳しい経緯が論じられている。
- 6) 1162 OG 59 n.2 (May 17, 1994)
- 7) 例えば、GREENBERG v. ETHICON ENDO SURGERY INC. 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996)
- 8) Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354, 1358 (Fed. Cir. 2004)
- 9) 日本知的財産協会ソフトウェア委員会「コンピュータ・ソフトウェア関連発明におけるMPFクレームに関する判断基準の研究」(知財管理, Vol.65, No.8, 2015)に詳しい解説がある。
- 10) Welker Bearing Co., v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090, 1096, 89 USPQ2d 1289, 1293-94 (Fed. Cir. 2008) ; Massachusetts Inst. of Tech. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344, 1354, 80 USPQ2d 1225, 1228 (Fed. Cir. 2006) ; Personalized Media, 161 F.3d at 704, 48 USPQ2d at 1886-87 ; Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206, 12141215, 48 USPQ2d 1010, 1017 (Fed. Cir. 1998)

- 11) USPTOでは以下の脚注を付している : Lighting World, 382 F.3d at 1360, 72 USPQ2d at 1350 ; Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc., 325 F.3d 1364, 1372-73, 66 USPQ2d 1444, 1451-52 (Fed. Cir. 2003) ; CCS Fitness, 288 F.3d at 1369, 62 USPQ2d at 1664 ; Watts v. XL Sys. Inc., 232 F.3d 877, 880-81, 56 USPQ2d 1836, 1839 (Fed. Cir. 2000) ; Personalized Media, 161 F.3d at 704, 48 USPQ2d at 1888 ; Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583, 39 USPQ2d 1783, 1786 (Fed. Cir. 1996)
- 12) USPTOでは以下の脚注を付している : Linear Tech. Corp. v. Impala Linear Corp., 379 F.3d 1311, 1321, 72 USPQ2d 1065, 1071 (Fed. Cir. 2004) ; Apex, 325 F.3d at 1373, 66 USPQ2d at 1452 ; Greenberg, 91 F.3d at 1583-84, 39 USPQ2d at 1786 ; Personalized Media, 161 F.3d at 704-05, 39 USPQ2d at 1786 ; CCS Fitness, 288 F.3d at 1369-70, 62 USPQ2d at 1664-65 ; Lighting World, 382 F.3d at 1358-63, 72 USPQ2d at 1348-54 ; Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524, 531 (Fed. Cir. 1996) ; Watts, 232 F.3d at 881, 56 USPQ2d at 1839 ; Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F.3d 1308, 1318-19, 50 USPQ2d 1161, 1166-67 (Fed. Cir. 1999)
- 13) 例えば, Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328, 86 USPQ2d 1235 (Fed. Cir. 2008) ; see also Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323, 86 USPQ2d 1609, (Fed. Cir. 2008) ; Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371, 91 USPQ2d 1481, (Fed. Cir. 2009) ; Net MoneyIN, Inc. v. Veri-Sign, Inc., 545 F.3d 1359, 88 USPQ2d 1751, (Fed. Cir. 2008)
- 14) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/112f_identifying_limitations.pptx参照
- 15) Noah Sys., Inc. v. Intuit, Inc., 675 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2012)
- 16) Function Media, L.L.C. v. Google Inc., 708 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2013) ; see also EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616 (Fed. Cir. 2015)
- 17) 例えば, Ex Parte Lakkala, App. Ser. No. 10/949,568 (March 13, 2013), Ex Parte Erol, App. Ser. No. 11/461,109 (March 13, 2013), Ex Parte Smith, App. Ser. No. 12/579,383 (March 14, 2013), and Ex Parte Cadarso, App. Ser. No. 10/911,393 (April, 26, 2015) (cited at <http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/decisions-and-opinions/key-decisions>)

(原稿受領日 2015年10月27日)