

## 2015年5月重要判例

### 1. タイトル

*EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC*

Fed. Cir. No. 2014-1392

### 2. キーワード、条文等

ソフトウェア特許 (Software Patents), アルゴリズム (Algorithms), ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム (Means-Plus-Function Claim), 明細書中の対応する構造 (Corresponding Structure in the Specification), コンピューター利用機能 (Computer-Implemented Functions)

### 3. 書誌的事項

判決日: 2015年5月6日

管轄裁判所: デラウェア地区連邦地裁

判事: プロスト、ニューマン、ブライソン

### 4. 結論

地裁は EON 社の全て問題のクレームは、明細書がミーンズ・プラス・ファンクションに対応する様々なコンピューターの対応する構造を示すアルゴリズムを記載していないので、不明瞭で無効であるとして、被告に有利なサマリー・ジャッジメント判決を下した。控訴において、CAFC は地裁の特許無効判決を容認した。

### 5. 判決のポイント

特許法第 112 条 6 項は、「組合せに係るクレームの構成要件は、特定の機能を支持するための構造、材料又は作動を記載することなく、その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、そのクレームは、明細書に記載された対応構造、材料又は作用、及びそれらの均等物 (訳者注: 文言範囲であり均等論とは異なる) を含むと解釈される」と規定している。

クレームがミーンズ・プラス・ファンクションの限定を記載しているが、明細書にクレームされた機能を実施するための「対応する構造」を開示していない場合は、そのクレームは特許法第 112 条 6 項で解釈することが出来ず、不明瞭で無効である。

ミーンズ・プラス・ファンクションの限定がソフトウェア・アルゴリズムによって実施される機能を記載している場合は、明細書に開示されていなければならない対応する構造は、アルゴリズムそのものである。クレームがミーンズ・プラス・ファンクションの限定を使用するコンピュータ利用の発明の場合、明細書に開示された対応する構造は、汎用のコンピュータやマイクロプロセッサ以上のものを明細書に開示する必要がある。

Katz 判決 (2011 年 CAFC 判決) の例外 (明細書には、ミーンズ・プラス・ファンクションの

限定の構造として、対応するアルゴリズムを開示しなければならないという上記の要件に対する例外)では、標準的なマイクロプロセッサでも、特別なプログラミングなしに任意の汎用コンピュータによって使える機能については、十分な構造を提供すると判示した。

## 6. 争点の解説

EON 社の特許は、テレビの様々な相互作用機能を互に接続するための、テレビと一緒に作動する「ローカル加入者データ処理ステーション」のソフトウェアである。ソフトウェアは、ユーザーが「即時支払い瞬間購買取引」、「視聴者参加投票」、そして「テーマ毎のテレビ番組分類」を行うことを可能にしている。

両当事者は、以下の 3 点について合意した。(1)全ての限定は、コンピュータソフトウェアによって実施される(ソフトウェアアルゴリズム、又はアルゴリズム自体によって実施される機能に対応する構造)。(2)特許明細書には、アルゴリズムが開示されていない。(3)特許が開示されている構造はマイクロプロセッサのみである。

地裁は、当該特許の全てのクレームは、MPF に対する構造が開示されていないので不明瞭で無効であるとサマリージャッジメントで判決した。

その控訴でEON社は、クレーム中のその限定は「特別なプログラミング」を必要としないのでこれらは Katz 判決の例外が適用されるべきであると主張した。

CAFC は同意しなかった。CAFC は本特許のいくつかの基本的用語である“processing”、“receiving”や、“storing”という基本的な機能については不明瞭にならないと Katz 判決での例外を認めた(一般のコンピュータでよく、それらの機能を特別にプログラムする必要がないため)。しかし、他のクレーム用語については、**機能は特別のプログラムを必要とするがアルゴリズムの開示がないので不特定であると認定した。**

その理由として、Katz 判決の例外の適用は狭いと述べた。Katz 判決の例外では、クレームされた機能が、マイクロプロセッサ自体と同一である場合のみ、マイクロプロセッサはコンピュータ実施機能のための構造として機能することができるとした(例えば、マイクロプロセッサの基本的な機能であるデータを「受信」、「格納」、「処理」するような場合)。

CAFC は、もし当業者がその限定を取り入れることができるとすると、マイクロプロセッサはミーンズ・プラス・ファンクションの限定に対応する構造の機能を奏することができるという EON 社の主張を認めなかった。CAFC は、通常のソフトウェアの機能を取り入れることができるという当業者の能力は、アルゴリズムが対応する構造として明細書に記載されるべきか否かの問題とは無関係であるとした。

よって、CAFC は明細書が開示されているマイクロプロセッサは、本件で争点となった

MPF の限定の十分な構造を開示していないので、特許は不明瞭で無効であるという地裁判決をそのまま容認した。

7. リンク

<http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1392.Opinion.5-4-2015.1.PDF>