

2015年6月重要判例

1. タイトル

Williamson v. Citrix et al.

Fed. Cir. No. 2013-1130

2. キーワード、条文等

ミーンズ・プラス・ファンクション (Means-Plus-Function), 不明瞭性 (Indefiniteness), 米国特許法 112 条第 2、第 6 項 (35 U.S.C. § 112 ¶¶ 2, 6), 「ミーンズ」と同等の名詞 (Nonce Words as Equivalent to “Means”), オンバンク判決 (En Banc Decision)

3. 書誌的事項

判決日: 2015年6月16日

管轄裁判所: 中部カリフォルニア地区連邦地裁

判事: ムーア、リン、レイナ

4. 結論

地裁判事は、「仮想教室」をクレームした特許の中の「分散学習制御モジュール」というクレーム用語をミーンズ・プラス・ファンクションの限定として解釈した。そして、(1) 明細書は、クレームに記載されたモジュールの機能を実行するために必要なアルゴリズムを開示していない、(2) よって、クレームは不明瞭で無効である、と判決した。

その控訴で、CAFC は 12 名の判事による大法廷審理 (オンバンク) を行い、地裁判事のクレーム解釈および明細書の分析に賛同し、特許無効の判決は容認された。

5. 判決のポイント

地裁判事が、クレームの限定がミーンズ・プラス・ファンクションであるか否かの判断を内部証拠にのみ依拠して判断した場合、控訴裁判所による当該クレーム解釈のレビュー基準は全面的見直し (de novo) である。

米国特許法 112 条第 6 項は、「特許法 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。

クレーム限定がミーンズ・プラス・ファンクションであるか否かを決定する際、重要なファクターのひとつは「ミーンズ」という用語が限定を用いているかどうかである。ただし、クレーム限定が単に「ミーンズ」を含むからといって、自動的に当該限定が特許法 112 条 6 項規定の「ミーンズ・プラス・ファンクション」になるわけではない。逆に、クレームの限定が

「ミーンズ」を含まない場合、それだけで自動的にミーンズ・プラス・ファンクションであるとの解釈ができなくなるとも限らない。

クレーム限定の中で「ミーンズ」が使われた場合、112 条第 6 項を適用するという推定（限定がミーンズ・プラス・ファンクションであるとの推定）が働く。「ミーンズ」が使われていない場合は、その限定はミーンズ・プラス・ファンクションでないと推定される。ただし、いずれの場合も、その推定は「強い」ものではない。

クレーム中の「メカニズム」、「装置(device)」、「要素(element)」等の名詞は、特定の構造を表すことのない用語で、「ミーンズ」と同等のものとして考えられることが多い。

そのための判断基準は、当業者がクレーム限定を構造を指すものとして十分に明確な意味をもつと理解できるかどうか、である。たとえクレーム限定が「ミーンズ」を含まない場合であっても、クレーム限定が「十分に明確な構造」を欠くと示すことができれば、ミーンズ・プラス・ファンクションでないと推定が覆って 112 条第 6 項が適用されることもある。そうでなければ、そのクレームは「ある機能を実施するための十分な構造を示さず、単に機能のみを記載している」ということになる。

クレーム限定の機能を実施するための「対応する構造」の開示が明細書にない場合、ミーンズ・プラス・ファンクションのクレームは、不明瞭として無効となる。明細書中の「対応する構造」は、クレームの機能に明確に関連している必要がある。

6. 争点の解説

CAFC は、少なくとも 2004 年以降は、クレーム限定において「ミーンズ」という限定がないことは、ミーンズ・プラス・ファンクションでないと推定が働き、しかもそれは「容易には覆されない強い推定」(強調筆者)が働く、と判示していた。

CAFC は本件のオンバンクで、推定は「強い」という基準を明確に破棄した。CAFC は、推定が「強い」ことに正当性がなく、したがって、クレーム限定において「ミーンズ」がない場合はミーンズ・プラス・ファンクションでないと推定は「強い」という従来の基準を取り下げた。

「強い」という表現は妥当ではなく、その意味や適用の仕方が不明瞭であり、本来バランスのあるべき分析に偏重をもたらし、実質的に不適切な結果を示している。このため、議会が 112 条第 6 項を制定した時に意図していた均衡性にずれを生じ、機能的クレームは 112 条第 6 項の制約に制限されることなく乱用されるようになってきた。CAFC は、本件

および今後の事件において、証拠提示の強さを問わずに、この推定を適用して行く。

CAFC の示した新基準は、「当業者は、クレーム限定が構造の名を十分に明確に意味すると理解できるか？」というものである。クレーム限定が「ミーンズ」を含まない場合、クレーム限定は「十分に明確な構造」を欠くということを示すことで、ミーンズ・プラス・ファンクションでないとの推定を覆すことができる。そうでなければ、そのクレームは「ある機能を実施するための十分な構造を示さず、単に機能のみを記載している」ということになる。

本件の特許クレームは、「仮想教室」を作成する方法とシステムに関する。「仮想教室」とは、教師と生徒が別々の場所にいながら、あたかも同じ教室に学んでいるかのように感じられる特許である。システムのクレーム 8 は 2 つのコンピュータ、サーバ、およびモジュールを記載している。

ネットワークに接続した複数のコンピュータシステム間で分散学習を行うシステムであって、

該ネットワークに接続した該複数のコンピュータシステムのプレゼンター・コンピュータシステムと、

少なくとも1つのリモートストリーミングデータソースを画定し、該リモートストリーミングデータソースの内、1つを視聴するものとして選択する、コンテンツセレクションコントロールと、

該選択されたりリモートストリーミングデータソースが作成したデータを表示する、プレゼンター・ストリーミングデータビューアーと、

該プレゼンター・コンピュータシステムに該ネットワークを介して接続する、該複数のコンピュータシステムの視聴者コンピュータシステムとを有するシステムであって、該視聴者コンピュータシステムは、

該選択されたりリモートストリーミングデータソースを表示する、視聴者ストリーミングデータビューアーと、

該複数のコンピュータシステムの該プレゼンターおよび視聴者コンピュータシステムから隔離し、該ネットワークを介しこれら該プレゼンターおよび視聴者コンピュータシステムに接続する分散学習サーバとを有し、該分散学習サーバは、

該コンテンツセレクションコントロールで選択されたりリモートストリーミングデータソー

スからのストリーミングデータを該プレゼンターおよび視聴者コンピュータシステムに提供するストリーミングデータモジュールと、

該プレゼンターおよび視聴者コンピュータシステム間でやり取りされる通信を受信し、該通信を意図された受信コンピュータシステムにつなぎ、該ストリーミングデータモジュールの動作を調整する、分散学習コントロールモジュールとを有する。

地裁判事は、「分散学習制御モジュール」というクレーム用語をミーンズ・プラス・ファンクションの限定として解釈し、クレームの限定に「対応する算術構造」を明細書が開示していないので、クレームは無効である、と判決した。

CAFC は地裁判事の判決に賛同し、争点となるクレーム限定は、単に「分散学習コントロールモジュール」という導入部分だけでなく、「該プレゼンターおよび視聴者コンピュータシステム間でやり取りされる通信を受信し、該通信を意図された受信コンピュータシステムにつなぎ、該ストリーミングデータモジュールの動作を調整する、分散学習コントロールモジュール」という全体の記載である、と述べた。

後者の限定は、長大ではあるものの、ミーンズ・プラス・ファンクションの形式をとっている。CAFC は、この限定が(1)「ミーンズ」と同等の名詞になりうる「モジュール」という用語、および(2)「分散学習コントロールモジュール」の行う 3 つの機能(うち一つは「調整」機能)を記載しているとした。「分散学習コントロール」という修飾語は、クレーム、明細書、および審査経過のいずれにおいても、「モジュール」の構造を示すものではない。

CAFC は、クレーム中に入力や出力を描写するいくつかの用語があるが、これらは上位の記載で、「分散学習コントロールモジュール」がどのように分散学習システム内の他の構成要素と相互作用するかを争点となる限定の構造的特徴を示すような形か、あるいはクレームされた「分散学習コントロールモジュール」に構造を与えるような形で記載されていない」と認定した。

最後に、CAFC は、クレームの限定に「対応する算術構造」を明細書が開示しておらず、クレームは無効である、という地裁判決に賛同した。

7. リンク

<http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1130.Opinion.6-11-2015.1.PDF>