

米国特許法第112条第6項に基づくステップ プラスファンクションクレームの解釈

Rader, Fishman and Grauer, PLLC

今泉 俊克*

目 次

- 1 .はじめに
- 2 .米国特許法第112条第6項におけるSPFクレームの規定
- 3 .SPFクレームの文言解釈
 - (1) 米国特許法第112条第6項適用の推定
 - (2) 推定に対する反論
 - (3) アクトとは何か
 - (4) アクトかどうかを判断した事例
- 4 .その他の判例
- 5 .おわりに

.....

1 .はじめに

1980年代から最近までに「means for performing a specific function」の形で記載されたクレーム(以下MPFクレームという)の解釈に関するさまざまな判決が連邦巡回裁判所から出され、ある程度MPFクレームの解釈の仕方が確立されつつあるが、「step for performing a specified function」の形で記載されたクレーム(以下SPFクレームという)に関する判例は少なく、その解釈の仕方はまだ確立されていない部分が多い。

しかしながら、SPFクレームの解釈においては、MPFクレームにおける解釈をそのまま使える場合もある。しかし、必ずしも両者は同じ方法で解釈できるわけではない。MPFクレームは、米国特許法第101条に規定される「特許の主題」にリストされている装置(Machine)、あるいは、材料(Material)に分類され、また、SPFクレームはプロセスに分類される(米国特許法第100条において、このプロセスの分類には、プロセス、方法(method)等が含まれると規定している)。このように、両者は、米国特許法においては、異なるカテゴリーに分類されることから、両者に全く同じ解釈を適用することはできないことが推測できる。本稿では、数少ないSPFクレームの解釈に関する判例から今まで明らかになったベーシックなルールを紹介する。

2 .米国特許法第112条第6項⁽¹⁾におけるSPFクレームの規定

米国特許法第112条第6項では、「クレームは、MPFあるいは、SPF形式で表現することができるが、明細書に記載される構成(Structure)、材料(Material)、アクト(Acts)、及び、その均等物に限定解釈される」と規定している。しかしながら、この条文は、MPFクレームに記載される機能(specific function)は、アクト、構成、材料のうちどれに限定解釈されるのか、あるいは、SPFクレームに記載される機能(specific function)は、構成、材料、アクトのうちどれに限定解釈されるのか明記されていない。例えば、MPFクレームは、明細書に記載される構成(Structure)だけでなく、アクト(Act)にも限定されえるのかという疑問が生じる。

この疑問を解決してくれたのが、O.I. Corp. v. Tekmar Co.事件⁽²⁾である。この事件では、ミーンズ(Means)は装置等のクレームの一般的表現であり、構成(Structure)、材料(Material)が対応し、ステップ(Step)は、プロセスの一般的表現でありアクト(Act)に限定解釈されると判断した。

3 .SPFクレームの文言解釈

(1) 米国特許法第112条第6項適用の推定

クレームが「means for ~ ing」形式で書かれている場合、米国特許法第112条第6項が適用され、明細書に記載される構成(structure)に限定解釈されると推定が働く。同様に、SPFクレームにおいても、「step for ~ ing」形式でクレームを記載すると、米国特許法第112条第6項が適用されるという推定⁽³⁾が働く。しかしながら、クレームにおいて「step for ~ ing」ではなく「step of ~ ing」といった文言を用いた場合、第112条

* 米国弁理士(Limited Recognition: Renewing)

第6項適用の推定が働かない (Masco Corp. v. United States 事件⁽⁴⁾)。このように、「step for」の文言を使用しなかったからといって、必ず、第112条第6項が適用されなくなるわけではない。また、「Step for」という言葉を使ったからといって、必ずしも第112条第6項の推定が働くわけではない。

(2) 推定に対する反論

クレーム中で「step for ~ing」を使用した場合の第112条第6項の適用は、確定的なものではない。あくまでも推定であるため覆すことができる。これについては、ミーンズプラスファンクション形式で書かれたクレームと同様な方法で解釈される。すなわち、ミーンズプラスファンクション形式のクレームでは、「means for」以下の文言が機能 (function) ではなく、構成 (structure) を限定していることを示せば、米国特許法第112条第6項は適用されない。同様に、SPFクレームにおいても、クレームがSPF形式で書かれている場合でも、「step for」に続く文言が機能ではなくアクト (acts) であることを示すことができれば、米国特許法第112条第6項が適用されるという推定を覆すことができる。

(3) アクトとは何か

このように、SPFクレーム中の「step for」に続く文言解釈 (アクトあるいは機能であるかの判断) が、SPFクレームの文言解釈の重要なポイントとなる。また、この点がMPFクレームの解釈と最も異なる点である。

最初に、このアクトについてヒントを与えてくれたのが、O.I Corp. v. Tekmar Co. 事件である。この事件では、連邦巡回控訴裁判所は、ステップはプロセスの要素の一般的表現 (generic description) であり、アクトはステップの履行 (Implementation) を意味すると解釈している。なお、O.I Corp. v. Tekmar Co. 事件では、具体的にステップクレームに記載される文言がアクトであるか機能 (function) であるかは判断していない。しかし、アクトとは何かを判断する上で、ベーシックなルールを提供した判例といえよう。

また、Seal-Flex Inc. v. Athletic Track and Court Construction 事件⁽⁵⁾の同意意見 (Concurring Opinion⁽⁶⁾) で、レイダー判事は、米国特許法第112条第6項における Step クレームをわかりやすく解説するとともに、

機能とアクトについて説明を加えている。レイダー判事によると、SPFクレームにおけるアクトは「どのようにその機能が達成されるか」 (how the function is accomplished) を意味し、機能はそのエレメントが「何を達成するか」 (what ... the claim as a whole accomplish) を意味するとしている。このように、この事件では、O.I. Corp v. Tekmer Co. 事件で述べられた履行 (Implementation) について、一歩進んだ解説を加えている点で注目される。また、今後この考え方が連邦巡回控訴裁判所で採用されるかが注目される。

(4) アクトかどうかを判断した事例

「step for」に続く文言がアクトであるか機能であるかを詳細に判断した判例は数少ない。以下に紹介する判例では、「履行」という表現、あるいは、レイダー判事の手紙をそのまま使用してはいないが、「step for」に続く文言が、アクトあるいは機能に相当するかを判断した数少ない貴重な判例である。

(a) Serrano v. Telular Corp. 事件⁽⁷⁾

この事件では、電話機等の電話通信システムに関し、ダイヤルされている電話番号が長距離電話か市内通話かを判断し、最後の番号がダイヤルされたかを判断するシステムに関する特許のクレームが問題となった。問題のクレーム中には、「determining step」という文言が記載されていた。(...automatically determining at least the last-dialed number of the telephone number dialed on the telephone communications-type device...)

このステップのエレメントをサポートする記載として、明細書中には「何桁番号がダイヤルされるかを決定するため最初のいくつかのダイヤルされた番号から、長距離通話か、市内通話かを判別し、最後の番号がダイヤルされたかどうかを検知する」点が開示されていた。

連邦巡回裁判所は、この問題となっているステップは、「(現在ダイヤルされた番号が)最後の番号かどうかを判断する」というもので、アクト (act) であり、機能 (Function) を限定するものではないと判断した。よって、裁判所は、被告製品がクレームに記載される文言 (アクト) を有するかを検討すべきであり、米国特許法第112条第6項は適用されないと判断した。残念ながら、この判決では、どのような場合にアクトと

なるかについての基準を提供していない。

(b) Micro Chemical v. Great Plains Chemical 事件⁽⁸⁾

この事件では、家畜に与える飼料に添加物を加える方法に関する特許のクレーム中の「あらかじめ定められた添加物の量を計る」(weighing predetermined amounts of selected said additives, with no substantial intermixing of the selected additives during the weighing process) という文言が問題となった。

この文言に対応する明細書の記載には、区画されたホッパーにより幾つかの添加物を計量する累加重量法 (Cumulative weigh method) および、重量放出法 (weigh dump method), さらに重量減法 (loss of weigh method) が開示されていた。

クレームでは「予め定められた量の添加物を計量する」(weighing predetermined amounts of selected said additives) といった文言が使用されていた。そして、裁判所は「あらかじめ定められた添加物の量を計量する」という文言を機能であるとし、これに対応する明細書の記載を「計量方法をその機能」を達成する方法、すなわち 添加物を計量する累加重量法、重量放出法、および、重量減法を「Way」である (裁判所は、アクトと同意語で Way を使用している) と判断した。この判例でも、残念ながらどのような場合にアクトとなるかについての基準を提供していない。単に具体的な達成方法を「Way」(アクト) と判断している。言い換えると、本件では、「Way」あるいはアクトの一般的な表現を機能 (Function) としているものと思われる。

ここで、連邦巡回控訴裁判所はアクトという言葉を使わず、方法 (way) という言葉を使用している点が注目される。おそらく、Way という言葉は、均等論の3パートテスト (Function, Way, Result テスト) の way からきている物と思われる。厳密な意味では、第112条第6項で規定されるアクトと (数多くの判例にサポートされた) 均等論でいう「Way」は異なるようにも思えるが、この事件を担当した裁判官は同意語としてとらえている可能性がある。もし、この考え方が後の裁判で認められれば、均等論の3パートテストで使用した Way の考え方をそのまま、SPFクレームに使うことができる可能性がある。これについても、今後の判例の行方を見守る必要がある。

4. その他の判例

以下に紹介する判例は、いずれも、「step for」の文言を使用したクレームではないが、米国特許法第112条第6項を適用するため議論され、連邦巡回控訴裁判所は、同法が適用されないと判断されたケースである。

(a) O.I Corp. v. Tekmar Co.事件⁽⁹⁾

この事件では、クレーム9において書きに「A method for removing water vapor」と限定していた。さらに、おいて書き以降に2つのステップを限定していた。

地裁は、おいて書きの目的の記載 (「A method for removing water vapor」) により第112条第6項が適用されると判断した。問題のクレームは以下のとおり。

9. A method for removing water vapor from an analyte slug passing between a sparge vessel, trap and gas chromatograph, comprising the steps of:

- (a) passing the analyte slug through a passage heated to a first temperature higher than ambient, as the analyte slug passes from the sparge vessel to the trap; and
- (b) passing the analyte slug through the passage that is air cooled to a second temperature below said first temperature but not below ambient, as the analyte slug passes from the trap to the gas chromatograph.

しかし、連邦巡回控訴裁判所は、おいて書きに「A method for removing water vapor」と記載されているからといって、続く2つ「passing」ステップに対し第112条第6項が適用されるわけではないと判断した。一般に、幾つかの Step を実行することで、その結果を生じる (本件では、removal of water vapor from the analyte slug)。しかし、ステップを実行して生じた結果について記載した「おいて書き」は、それぞれのステップを SPF クレームに変更することはないと判断した。

(b) Generation II orthotics v. Medical Technology, Inc.⁽¹⁰⁾事件

この事件では、MPFクレーム中の限定が、方法クレームの限定と類似するからといって、必ずしも SPF クレームと解釈される訳ではないと判断した。

5. おわりに

方法クレームで、step for という文言を使用していれば、SPFクレームの推定が働き、明細書に記載されるアクトに限定解釈されるという推定が働く。しかしながら、そのような推定は、step for 以下の限定が機能(function)ではなくアクト(act)であることを示すことができれば、裁判所はクレームの文言どおりに解釈する。そのため、出願人としては、第一に、「step for」という文言を方法クレームに記載しないこと、第二に、Seal-Flex Inc. v. Athletic Track and Court Construction 事件レーダー判事の同意意見に従い (Seal-Flex Inc. v. Athletic Track and Court Construction 事件でレーダー判事がのべた「いかに行うか」に関しては、拘束力のある先例ではないが)、「何を行うか」ではなく、「いかに行うか」をクレームするようにし、たとえ、裁判で米国特許法第112条第6項が適用されると主張されても、問題のクレームにはアクトが限定されていると反論できるように下準備をしておくことが大切である。

注

(1) 35 U.S.C. § 112 the sixth paragraph

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

(2) 115F.3d1576, 42 U.S.P.Q2d 1777 (Fed. Cir. 1996)

(3) 「第112条第6項が適用されるという推定が働く」とは、SPFクレームの文言解釈で、明細書に記載される「acts」及びその均等物に限定解釈されるという推定が働くとい

うことを意味する。

(4) 64 U.S.P.Q.2d 1182

(5) 50 U.S.P.Q.2d 1225.

(6) Concurring Opinion とは、多数派意見と結論は同じであるが、その結論に至る理由が異なる場合に出される裁判官の意見のことを言う。同意意見は、先例としての拘束力はないが、連邦地方裁判所の一人の裁判官がもつ意見であり、後の裁判で、引用されることもあり、ステッププラスファンクションクレームの解釈を行う上で参考になる。

(7) 111 F.3 1578, 42 U.S.P.Q2d 1538 (Fed. Cir. 1997). この事件では、地裁の誤ったクレーム解釈をそのまま CAFC が判断した。つまり、アピールした当事者は、地裁でのクレーム解釈の仕方について同意しており、控訴審である CAFC での議論は、陪審員の評決は十分な証拠に基づくものであったかについてのみであった。そのため、CAFC は、クレームの解釈の仕方に誤りがあることを認めつつ、地裁のクレーム解釈の仕方に従い、地裁の判断を支持した。この判決で重要な点は、レーダー判事の同意意見である。

(8) 52 U.S.P.Q.2d 1258 (Fed. Cir. 1999) 連邦巡回控訴裁判所は、地裁がなした「被告は特許侵害する」との判断の理由付け(問題となっている文言が米国特許法第112条第6項のステッププラスファンクションに該当するか否かの判断)に誤りがあるとしつつ、最終的に、地裁の侵害の判断を支持した。連邦巡回控訴裁判所は第112条が適用された場合、適用されない場合を仮定し、どちらの場合も被告は侵害すると判断した。そのため、議論された点が、ステッププラスファンクションクレームのみに絞られた事例ではないが、ステッププラスファンクションクレームの解釈をする上で重要な判決といえよう。

(9) 115F.3d1576, 42 U.S.P.Q2d 1777 (Fed. Cir. 1996)

(10) 263 F3d 1356, 59 U.S.P.Q.2d 1919 (Fed. Cir. 2001)

(原稿受領 2003.2.4)