

米国判例にみるコンピュータ関連発明の機能的記載における諸問題とその有効的活用



会員 河野 英仁

目次

1. はじめに
2. 米国特許法第 112 条パラグラフ 6
3. コンピュータ関連発明における諸問題
 - (1) 必然的に生じる機能的記載
 - (2) 米国特許法第 112 条パラグラフ 6 の推定回避
4. APEX v. RARITAN COMPUTER 事件
 - (1) 事件の概要
 - (2) 問題となったクレーム
 - (3) 裁判所の判断
 - (4) コンピュータ関連発明のクレームドラフティング
5. 機能的記載の有効的活用
 - (1) means クレームは避けるべきか
 - (2) 対応する構造物及び均等物の解釈と均等論
6. Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation v. Elekta AB 事件
 - (1) 事件の概要
 - (2) 争点
 - (3) 裁判所の判断
 - (4) 考察
7. Means クレームにおける均等論の範囲
 - (1) 均等物と均等論
 - (2) ACTV, Inc v. The Walt Disney Company 事件
 - (3) 考察
8. まとめ

1. はじめに

米国特許法においては所謂ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム（以下、means クレーム）に関する規定として第 112 条パラグラフ 6 が設けられており、具体的な構造等を記載することなく発明を機能的に記載することができる。ただしその権利範囲は、明細書に記載された構造等及び均等物に限られるため、実務的には means を用いたクレームは好まれていない。このような事情があるため機能的記載が多用される日本出願をもとに米国へ出願する場合、どのように修正すればよいか問題となる。特にコンピュータ関連発明においてはソフトウェア処理を機能で表現せざるを得ない場合が多い。また、近年の実務では means

クレームが避けられる傾向にあるが、一律にこれを排除するのではなく有効に活用するアプローチがあるかもしれない。本論文では、米国のコンピュータ関連発明における最新の判例をもとに、実務的観点から means クレームの諸問題及び有効的活用について考察を行う。

2. 米国特許法第 112 条パラグラフ 6

米国特許法第 112 条パラグラフ 6 では、「組み合わせにかかるクレームにおける構成要素は、具体的構造、材料、または行為を明記せず、特定の機能を果たすための手段または工程として表すことができ、かかるクレームは、明細書に記載された対応の構造、材料、ないし行為、またはそれらの均等物をその範囲として解釈される。」と規定している⁽¹⁾。つまりクレームに具体的な構造を記載することなく機能的な記載を認める代わりに、その権利範囲は明細書に記載された具体的な構造及びその均等物に限られるのである。例えば、クレームに入力手段と記載しており、実施例にキーボードが記載されている場合は、その権利範囲はキーボード及びその均等物（マウス等）となり、その他の入力デバイスは権利範囲から除外される可能性がある。

これに対し、日本の特許法第 36 条においては平成 6 年改正により、機能的記載が認められている一方で、かかる記載による権利範囲の制限規定については何ら設けられていない。そのため上述した例における入力手段は実施例に記載された入力デバイスだけでなく多くの種類の入力デバイスが権利範囲に属すると考えられる⁽²⁾。

機能的記載の典型例である means クレームは一般に「means for...ing」で表現され、その権利解釈については連邦巡回裁判所（以下、CAFC）から多数判例が示されている⁽³⁾。また方法のクレームにおいては「step

for...ing」で表現され、かかる記載による権利範囲解釈も検討されている⁽⁴⁾。

3. コンピュータ関連発明における諸問題

(1) 必然的に生じる機能的記載

ソフトウェア、インターネット関連発明においては機械・化学分野の発明とは異なり、その構造または材料自体が発明の本質ではなく、コンピュータを動作させる処理内容に本質があることが多い。すなわち、発明は構造と遊離し、その機能が本質となる。このようなコンピュータ関連発明の特性、及び、日本特許法において権利範囲の制限を受けないという2つの理由から、日本特許庁へ提出するクレームの記載は必然的に「〇〇手段」で表現される機能的なものとなる。

例えば、発明が画像処理技術に関し、画像をコンピュータに取り込み、一定領域の画素の明度から分散値を算出し、分散値の変化から侵入者を認識する技術であるとする。この場合、クレームは例えば以下のように記載することができる（ただし、日本国特許法第29条1項柱書きの問題は考慮していない）。

侵入者検出装置であって、
画像を取り込む画像取込手段と、
取り込んだ画像の明度の分散値を算出する分散値算出手段と、
算出した分散値と予め記憶した閾値とを比較する比較手段と、
閾値を越えた場合に、侵入者であることを示す信号を出力する出力手段とを備えることを特徴とする侵入者検出装置。

(2) 米国特許法第112条パラグラフ6の推定回避

このようにコンピュータ関連発明、特にソフトウェア発明では構造をほとんど特定する必要はなく、機能のみによって記載することができる。このような場合に、米国特許法第112条パラグラフ6の適用を避けるためには、どのように修正を加えた上で米国へ出願すればよいのであろうか？ すなわち、米国特許法第112条パラグラフ6が適用された場合、その権利範囲は明細書に記載された構造物及びその均等物と狭く解釈されるため、本パラグラフが適用されないよう留意する必要がある。そのためには第1に means を含まないようクレームを作成しなければならないことは自明であ

る。第2に means という文言を用いていない場合であっても（例えば device を使った場合）、そのクレームが機能により発明を特定している場合は means クレームとして推定される⁽⁵⁾可能性があることに留意しなければならない⁽⁶⁾。これは means クレームを用いた場合、米国特許法第112条パラグラフ6が適用されるという推定が生じ、その一方で、means クレームを用いていない場合、それが適用されないという推定を生じるからである⁽⁷⁾。なお、これらの推定はいずれも反論可能である。

4. APEX v. RARITAN COMPUTER 事件

(1) 事件の概要

コンピュータ関連発明において means クレームと推定されないためには、どのような表現とすればよいのかは、2003年4月に CAFC において判決のあった APEX v. RARITAN COMPUTER 事件⁽⁸⁾が参考になる。

Apex は USPatent 5, 884, 096 (096特許)、USPatent 5, 937, 176 (176特許) 及び USPatent 6, 112, 264 (264特許) を有しており、Raritan を特許権の侵害であるとして南ニューヨーク地裁に訴えた。096特許等は図1に示すように遠隔のコンピュータに対してコンピュータワークステーションを接続するためのスイッチングシステムに関し、096特許、176特許及び264特許は USPatent 5, 721, 842特許のCPA出願 (continuations of a patent application) である。地裁は各特許のクレームに means の記載はないものの特許法第112条パラグラフ6が推定されると判断し、Apex の訴えを退け特許の非侵害であるとの判決をなした⁽⁹⁾。Apex はこれを不服として CAFC へ控訴した。

(2) 問題となったクレーム

以下は096特許のクレーム1、11、20、26の問題となった部分である。

(a) ワークステーションからキーボードの信号及びカーソル制御装置の信号を受信する 第1インターフェース回路 (a first interface circuit for receiving keyboard and cursor control device signals from the workstation)

(b) ビデオモニタ上で表示用ビデオ信号を生成する オンスクリーンプログラミング回路 (an on-screen programming circuit that produces video signals for

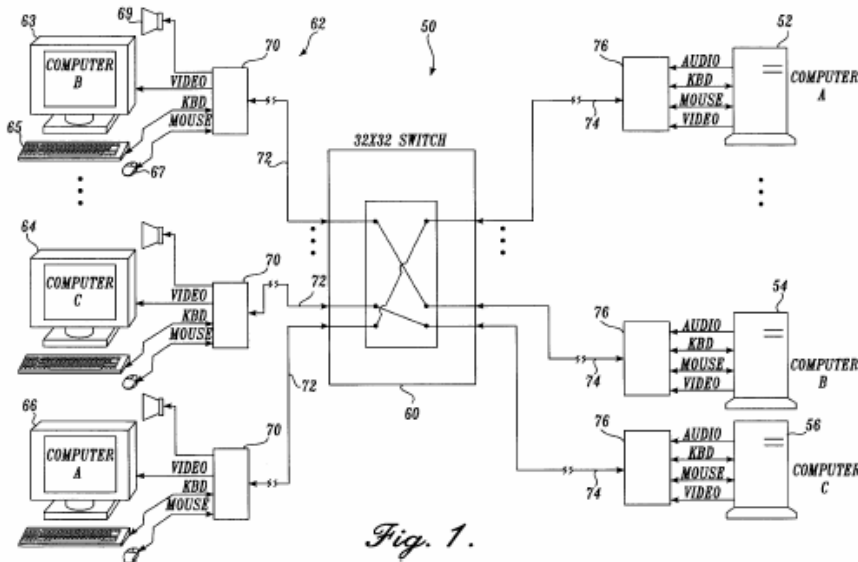


図1 APEX 特許の概要図

display on the video monitor)

(c) キーボードの信号及びカーソル制御装置の信号を供給する第2インターフェース回路 (a second interface circuit...for supplying the keyboard and cursor control device signals)

同様にその他問題となったクレームの構成要素は以下のとおりである。

(d) プログラムされた論理回路 (a programmed logic circuit) (096特許クレーム1)

(e) シリアルデータパケットを生成する複数の第1信号調節ユニット (a plurality of first signal conditioning units...for creating a serial data packet) (096特許クレーム6, 7, 10, 32)

(f) データパケットを供給する複数の第2信号調節ユニット (a plurality of second signal conditioning units...for supplying the data packets) (096特許クレーム6, 7, 10, 32)

(g) コンピュータ側インターフェース (computer-side interface) (264特許)

(h) ユーザ側インターフェース (user-side interface) (264特許)

(i) アナログ重ね合わせビデオ信号を生成するアナログビデオ重ね合わせ画像生成回路 (analog video overlay image generating circuit...for producing an analog overlay video signals) (264特許)

(j) アナログビデオ信号と…アナログ重ね合わせビデオ信号とを合併するアナログ重ね合わせ回路 (analog

video overlay circuit for combining...the analog video signals...and...the analog overlay video signals) (264特許)

(3) 裁判所の判断

① 地裁の解釈

地裁は、クレームのどこにも means の文言はないが、第1インターフェース回路、第1信号調節ユニット及びコンピュータ側インターフェース等を米国特許法第112条パラグラフ6における means クレームであると判断した。回路、インターフェース、及びユニットという文言を使用しているクレームは、それらの言葉の使用によっては、各構成要素において記述された機能を実行するために十分な構造を含んでいないと判示した。つまり回路等の文言は、クレームの構成要素に記載された機能を実行するのに十分な構造を欠くものであると判断した。

② CAFC の判断

CAFC はクレームされた文言が十分な構造を記述しているかどうかを決定するにあたっては、それが技術分野において理解されている構造的な意味を持つかどうかの問題となると述べ、地裁が、クレーム全体「ワークステーションからのキーボードの信号及びカーソル制御装置の信号を受信する第1インターフェース回路」としてではなく、一つの文言「回路」に頼った点が誤りであると判示した。

CAFC は、「回路」という言葉自体は、常に十分な

構造を含むとは判断できないが、適切な識別名（インターフェース、プログラミング、ロジック）を伴う文言「回路」は確かに、当業者にとって構造的な意味をある程度明らかにするものであると判示した。さらに「回路」という文言が「いくつかの要求された機能を履行する多数の電気素子及び導体の組み合わせ」として定義されている⁽¹⁰⁾ことから、「インターフェース回路」等により記載されたクレームの文言に米国特許法第112条パラグラフ6の規定を推定した地裁の判断を誤りとした。

同様にCAFCは他の文言「ユーザ側インターフェース」及び「第2信号調節ユニット」等についても同様の解析を行わなければならないと判示した。

(4) コンピュータ関連発明のクレームドラフティング

この判例に依れば「手段 (means)」を用いる代わりに、当業者にその構造的な意味が理解された文言を用い（回路、ユニット、プロセッサ等）、さらに適切な識別名（プログラミング、論理（ロジック）等）を修飾することにより米国特許法第112条パラグラフ6の規定が推定されるという事態は未然に防げることが理解できる。上述した例であれば、

(a) 侵入者検出装置 comprising:

画像を取り込む画像取込回路;

取り込んだ画像の明度の分散値を算出する分散値算出回路;

算出した分散値と予め記憶した閾値とを比較する比較回路;and

閾値を越えた場合に、侵入者であることを示す信号を出力する出力ユニット。

等と表すことができ、製品がソフトウェアによる処理を含むのであれば、

(b) 侵入者検出装置 comprising:

画像を取り込む画像取込回路;

下記の処理を実行するプロセッサ、

取り込んだ画像の明度の分散値を算出し、

算出した分散値と予め記憶した閾値とを比較する;and

閾値を越えた場合に、侵入者であることを示す信号を出力する出力ユニット。

等と記載すればよいことが理解できる。

その他関連する事件においては、表1に示すように、Nilssen v. Magnetic 事件⁽¹¹⁾及び Cell Net Data Sys v. Itron 事件⁽¹²⁾では「回路手段 (circuit means)」という文言が、Database Excelleration Sys v. Imperial Technology 事件⁽¹³⁾では「制御回路 (control circuit)」という文言がそれぞれ、当業者にとって十分に定義された構造を含み、112条パラグラフ6の推定はなされないと判示された。その一方で、Nilssen v. Motorola 事件⁽¹⁴⁾では「回路 (circuit)」という文言は一般的すぎて、文言自体によって何も構造を意味しないと判断された。

発明の内容、クレームの記載の仕方、及び明細書における文言の定義によりクレームの解釈及び当業者の範囲が異なるため、画一的に米国特許法第112条パラグラフ6の規定が推定されることを完全に防止することは上述した、Nilssen v. Motorola 事件の例からも難しいであろうが、本判例に従い当業者にその構造的な意味が理解された文言を用い、さらに適切な修飾をすることにより米国特許法第112条パラグラフ6の規定が推定されるという事態は未然に防げるであろう。

表1 米国特許法112条パラグラフ6の推定・非推定一覧表

事件名	クレームの文言	推定	非推定
Apex v. Raritin computer	インターフェース回路、ユーザ側インターフェース、信号調節ユニット等		○
Nilssen v. Magnetic	回路手段		○
CellNet Data Sys v. Itron	回路手段		○
Database Excelleration Sys v. Imperial Technology	制御回路		○
Nilssen v. Motorola	回路	○	

5. 機能的記載の有効的活用

(1) means クレームは避けるべきか

前節では、コンピュータ関連発明におけるクレームが米国特許法第112条パラグラフ6であると推定されないようにするためには、どうすればよいかについて述べた。これは、米国特許法第112条パラグラフ6の規定が推定されることにより権利範囲が狭く解釈される虞があるとの理由に基づくものであるが、コンピュータ関連発明の多面的保護という観点からは、上述したクレームに加えて、means クレームも含めて権

利化を狙うことは非常に有効的であると考え。この考えと軌を同一にする米国実務家も存在する⁽¹⁵⁾。

ソフトウェア発明及びインターネットを利用する発明等はあらゆる侵害の形態を想定して、方法クレーム、システムクレーム、装置クレーム及び媒体クレームを作成する。これと同じく構造的に記載したクレームと means クレームとを混在させることにより多面的な保護が可能となる。特に、上述したクレーム例のように、機能的記載から構造的記載へ書き直す場合、「回路」、「ユニット」または「プロセッサ」等、新たな文言を追記するため、その文言解釈を巡って別の争いが生じる可能性もある。

さらに、コンピュータ関連発明の特性及びその技術進歩の早さから、構造をもってクレームを記載するにはやはり限界があり、発明を最も特定しやすい機能的記載が権利範囲を広く、そして当初予期していない新技術をもカバーできるであろう。もっとも means クレームを用いる代償として、実施例は多様な形態を充実させておかなければならず、新技術がカバーされるためには均等論の適用も期待しなくてはならない。

(2) 対応する構造物及び均等物の解釈と均等論

コンピュータ関連発明において means クレームをさらに追加する場合、文言上の権利範囲の解釈として何がその機能に対応する構造物であるか、またどこまでが米国特許法第112条パラグラフ6にいう均等物 (equivalents) であるかが問題となる。さらに、文言上の権利範囲を超えて権利範囲が拡張される均等論 (Doctrine of equivalents) と、112条パラグラフ6における均等物との関係はどうなるのかも興味深いところである。以下では、means クレームを用いたコンピュータ関連発明において、means クレームにおけるその機能に関連する構造及びその均等物が CAFC において判示された Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation v. Elekta AB 事件⁽¹⁶⁾を参考に考察を行う。

6. Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation v. Elekta AB 事件

(1) 事件の概要

Medical Instrument and Diagnostics Corporation (以下、MIDCO) は US Patent 5, 099, 846 (846特許) 及び

US Patent 5, 398, 684 (684特許) の所有者であり、684特許は846特許の継続出願である。846特許等は様々なソース (複数のスキャナ) から取り込まれる画像を重ね合わせ操作することにより定位手術 (手術が行われる場所を示すための3次元座標システムを用いた脳手術の一種⁽¹⁷⁾) を容易にする手術治療計画システムに関する。具体的には、本発明の装置は種類の異なるスキャナソース、例えば CT (Computerized axial Tomograph) 及び NMR (Nuclear Magnetic Resource) スキャナソース、からピクセル数等の形式 (format) の異なる画像データを取得し、使用者に選択されたデジタル形式へ画像データを変換する。これは形式を統一することによって複数の画像の比較及び操作を容易にするためである。そして、この装置はさらに複数の画像をスクリーン上に重ね合わせて表示し、画像の操作を可能とし、さらには脳手術に必須の定位座標を決定することができる。本システムを外科医が手術前に用いることにより、外部から見えない脳を必要以上に切開することなく、定位手術を精度良く行うことができる。

1997年 MIDCO は Elekta を 846特許及び684特許の侵害であるとして南カリフォルニア地裁に訴えた。地裁は MIDCO の主張を認め侵害との判決をなし、Elekta はこれを不服として CAFC へ控訴した。

(2) 争点

クレーム1の「複数の画像を選択された形式へ変換する手段 (means for converting)」の解釈が問題となった。明細書には変換する機能に対応する構造としてフレームグラバ及び CVP (Computer Video Processor) が記載されていた。フレームグラバ及び CVP は、所謂フレームキャプチャーボードのようにビデオカメラ等から取り込まれた画像のアナログデータを、選択されたデジタル形式 (所定のピクセル数、データフォーマット) へ変換する (以下 A/D 変換) ものである。これに対し Elekta の販売していたイ号装置は A/D 変換を行うのではなく、ソフトウェアを用いることにより、デジタルのデータソースから所定のデジタル形式へ変換 (以下 D/D 変換) する。つまり、Elekta の装置は、複数のスキャナソースから取り込まれた複数種のデジタルデータをソフトウェア処理により所定のデジタル形式へ変換する点で、複数種のスキャナソースからのアナログ信号を直接取り込み、それをフレームグラバ

または CVP 上で所定のデジタル形式へ変換する本発明の装置と相違する。

この場合に、「複数の画像を選択された形式へ変換する手段」に対応する構造が、フレームグラバ等の A/D 変換のみならず、ソフトウェアを用いた D/D 変換をも含むのか否かが問題となった。

(3) 裁判所の判断

① 地裁の解釈

地裁は変換手段の機能を多数の取得された画像を特別の選択されたデジタル形式へ変換することと解釈し、この機能に関する構造をフレームグラバ、CVP に加えて、当業者にとって知られている D/D 変換のソフトウェアルーチンをも含むと解釈した。つまり、地裁は、明細書が D/D 変換を実行するための明示的な開示はなされていないが、変換するためのソフトウェア技術は出願時における当業者により知られているので、当業者は変換手段のための構造としてフレームグラバ等のみならず、ソフトウェアをも含むと判断した。この点は陪審員及び地裁の判事の双方が合意している。

② CAFC の判断

しかしながら、CAFC はこれを否定した。その理由として、CAFC は変換機能に明確にリンクするソフトウェアを開示しているという十分な記載が明細書及び審査経過に存在しないことをあげた。つまりたとえ当業者に、画像を選択された形式へ変換する機能をもつソフトウェアが知られているとしても、それでは不十分であり、明細書における構造はクレームされた機能に明確にリンクさせなければならないと判示した。さらに CAFC は、「米国特許法第 112 条パラグラフ 6 はクレームにおいて、特許権者にクレームされた装置における手段として使用されうる全ての可能性ある構造を記述することを要求することなしに手段表現の記載を許可することを意図している。しかしその便利さの使用により支払われるべき代償は明細書の記述及びその均等物に限定されるというものである。」と述べた。

この判例は、コンピュータ関連発明であっても means クレームを用いた場合、各機能に対応する構造が何であるか良く検討し実施例を充実させておかなければならないことを示すものである。

(4) 考察

CAFC の理由の骨子は、当業者にソフトウェアが知られているとしても、クレームの変換機能に対する構造としてソフトウェアが明確にリンクされていないので、その対応する構造としてソフトウェアは含まれず、フレームグラバ及び CVP 並びにその均等物とするものである。

しかしながら筆者はこれに同意できない。フレームグラバ等のボードはこのハードウェアを制御するソフトウェアライブラリがセットで販売されるのが通例である。このソフトウェアには画像の取り込み範囲・タイミングの設定、表示サイズの変換、表示形式の変更、またはビットレートの設定等を可能にするものが含まれている。それだけではなく、プログラマがこれらのハードウェアを制御するプログラムを自由に作成できるのである。

取り込んだ画像を所定のデジタル形式へ変換するソフトウェアが当業者において当然に知られており、かつ、フレームグラバ等のハードウェアに係るソフトウェアが当然に付随するにもかかわらず、D/D 変換を行うソフトウェアがフレームグラバ等にリンクせず、フレームグラバ及び CVP 並びにその均等物にもならないと解釈されたのは疑問が生じるところである。

事実、本事件の判事の一人である Newman 判事は反対意見を述べている。Newman 判事は、本事件は地裁の意見だけではなく陪審員によっても注意深く検討されており、他の判事が地裁の判決及び陪審員の評決を否定し、ソフトウェアによる D/D 変換が変換手段の範囲に入らないとした決定には同意できないと述べた。その理由は以下のとおりである。

(a) Newman 判事は、CAFC の多数裁判官の意見ではソフトウェアが明細書に開示されていないと述べたが、明細書にはクレームされた機能がソフトウェアにより実行されると記載されている点を主張した。そしてその根拠として 846 特許のクレーム 8 及び 30 をあげた。クレーム 8 には、

「クレーム 1 の発明において、全ての手段はソフトウェアによりプログラム可能である。(8. The invention of claim 1 wherein all said means are software-programmable).」と記載されている。すなわち、変換手段がフレームグラバ等のハードウェアだけでなく、ソフトウェアにより実行可能であることがクレームされていたのである。

(b) また、CAFC は地裁が、D/D 変換のためのソフトウェア手順が当業者にとって広く知られていると判断したが、それは正しい質疑ではないとした。そして CAFC は、「正しい質疑は特許の開示を見ることであり、当業者が D/D 変換ソフトウェアを教示するための開示を理解することができるか、及び当業者がそのようなプログラムを導入することができるかどうかを決定することであり、単に当業者がそのようなプログラムを書くことができるかどうかを決定することではない。」と判断した。これに対し Newman 判事は、「特許明細書は記述された方法をどのように実現するかを教示するために、ソフトウェアを教示し及びルーチンプログラムを記述する必要はない。当業者が標準的な D/D 変換プログラムを作成することができればそれで足りる。もしプログラム分野における当業者が不当に負担の厳しい実験なしにプログラムを作成することができるのであれば、法定の要件を満たす⁽¹⁸⁾。」と議論した。つまり、多数の裁判官の判断はそのソフトウェアが当業者に広く知られているとしても、クレームの機能に明確にリンクする形でそのソフトウェアが開示されていないとしない点で、当業者に不当に負担の厳しい実験 (undue experimentation) なしにプログラムを作成できるのであれば 112 条の実施可能要件を満たすところ、当業者に当然に理解されているソフトウェアであれば明確な開示が無くとも良いとする Newman 判事の意見と相違する。

この判例は、コンピュータ関連発明においてクレームされた機能に対する構造及びその均等物が、何であるかを特定することが非常に難しい問題であることを教示するものである。この判例から、コンピュータ関連発明において means クレームを記載する場合、実施例中にクレームされた機能を実現する形態として、様々な形態 (ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア) を詳細に記載すべきであることが理解できる。

7. Means クレームにおける均等論の範囲

(1) 均等物と均等論

前節で述べた判例では、変換手段に対して A/D 変換機能を持つフレームグラバ・CVP 及びその均等物が権利範囲であり、D/D 変換機能を持つソフトウェアは権利範囲に含まれないと解釈された。ここで疑問となるのが均等論の適用である。112 条パラグラフ 6 で規定

されている「明細書に記載された対応の構造、材料、ないし行為、またはそれらの均等物をその範囲として解釈される」の均等物 (equivalents) はあくまで文言上の権利範囲の解釈であり、均等論 (Doctrine of equivalents) とは全くの別物である⁽¹⁹⁾。従って、文言上権利範囲外とされたソフトウェアが均等論の下で権利範囲に属するの可否は非常に興味深いところであるが、前節で述べた事件においては地裁でこの点は争われておらず、また CAFC で特許無効の判断がなされたため、今後の判断は期待できないかもしれない。

(2) ACTV, Inc v. The Walt Disney Company 事件

均等物と均等論との関係について言及した近年の判例として ACTV, Inc v. The Walt Disney Company 事件⁽²⁰⁾がある。この事件では「ビデオ信号、オーディオ信号及び/又はそれ以上の URL を含む番組を受信する手段」の解釈が問題となった。CAFC は、機能が本質的に相違するので文言上も均等論上も侵害にならないと判断した地裁の判断を覆し、同一の機能を果たすことから文言上の侵害に該当すると判断した。

そして最後に CAFC は、文言上の侵害と均等論の侵害とが主張されている場合、裁判所は、ミーンズプラスファンクションにより記述されたクレームの文言侵害の分析を実行した後に、均等論での侵害の分析を分けて実行しなければならないと指摘した。その理由として CAFC は、ミーンズプラスファンクション形式により記述されたクレームにとって、112 条パラグラフ 6 の均等物に関する議論及び証拠は、均等論に関するそれらとオーバーラップするかもしれないが、2 つのタイプの均等に関する証拠及び議論、さらにこれらに関連する分析は、決して完全に同一の広がりを持つものではないと述べた。そして、CAFC は、地裁に対し、この決定に従い文言上の侵害及び均等論下での侵害を判断するよう命じた。

(3) 考察

この判決から、means クレームを記載した場合でも、112 条パラグラフ 6 の文言解釈とは別に柔軟に均等論が適用されることが理解できる。例えば、6 節で述べた Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation v. Elekta AB 事件では、変換手段に対応する構造としてソフトウェアが明確に明細書にリンクする形で記載

されていなかったため、文言上権利範囲外とされたが、ソフトウェアで変換する技術が当業者にとって記載の必要もないくらい自明である場合、フレームグラバ等のハードウェアで変換することと、ソフトウェアで変換することの差異は非本質的であることから、均等論下での侵害であると判断される余地もあると考える。もともと、均等論の適用を巡っては Festo 判決⁽²¹⁾等で確立された様々な基準を当てはめる必要があり、一概には言えないが、コンピュータ関連発明において means クレームを記載した場合であっても積極的に均等論を主張し得よう。

8. まとめ

コンピュータ関連発明においては構造をもって発明を特定することが困難であることに鑑み、機能的記載を利用した場合に米国において生じるであろう諸問題及びその対策について判例を交えて筆者の見解を述べた。特許取得にあたっての最大の関心事は、取得した特許で如何に広い範囲をカバーし、裁判・交渉において強い権利を取れるか否かにあろう。コンピュータ関連発明においては日本明細書が必然的に機能的記載になることから、判例に従い米国特許法第 112 条パラグラフ 6 の推定が立証されないクレームドラフティングを行う。そして、一見これとは矛盾するようではあるが、様々なカテゴリー発明を一出願に含めるように、均等論の適用も期待でき、かつ、文言上最も広く記載することが可能な means クレームを、実施例を充実させた上で併せて記載することが、広い範囲をカバーし、裁判・交渉において強い権利を取得するという観点から重要となるであろう。

注

- (1) ヘンリー幸田著「米国特許法逐条解説 第3版」社団法人発明協会 p.104
- (2) 日本の機能的記載における権利範囲の解釈に関しては、コインロッカー事件（東京地裁昭和52年7月22日判決昭和50年(ワ)第2564号）、ボールベアリング自動組立事件（東京高裁昭和53年12月20日判決昭和51年(ネ)第783号）、揺動撰穀装置における縦傾斜自動調整装置（名古屋地裁平成4年12月21日判決昭和63年(ワ)第2711、2712号）及びベビコンブロック事件（大阪地裁平成4年4月28日判決昭和61年(ワ)第2378号）の各判例、並びに、松下正著「機能表現と均等論」（パテント1999年6月号）を参照されたい。

- (3) *In re Donaldson Co.*, 16 F. 3d 1189, 29 USPQ 2d 1845 (Fed. Cir. 1994), *Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Group, Inc.* 236 F 3d 1363, 57 USPQ 2d1542 (Fed. Cir. 2000) 等
- (4) 今泉俊克著「米国特許法112条6項に基づくステップブラスファンクションクレームの解釈」パテント2003年3月号, p.7 (2003)
- (5) 高岡亮一著「アメリカ特許法実務ハンドブック 第2版」中央経済社 p.335-p336
- (6) *Ex parte Stanley*, 121 USPQ 621 (Bd. App. 1958), USPTO Manual of PATENT EXAMINING PROCEDURE 8th Edition 2181
- (7) *CCS Fitness Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 136, 62 USPQ2d 1664 (Fed. Cir. 2002)
- (8) *Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc.*, 325 F3d 1364; 66 U.S.P.Q.2D 1444 (Fed. Cir. 2003)
- (9) *Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc.*, 187 F. Supp. 2d 141 (S.D.N.Y. 2002)
- (10) *Dictionary of Computing*, 75 (4th ed. 1996)
- (11) *Nilssen v. Magnetic, Inc.*, 1999 WL982966, *9 (N.D. III. 1999)
- (12) *CellNet Data Sys., Inc. v. Itron, Inc.*, 17F.Supp. 2d 1100, 1109 (N.D. Cal. 1988)
- (13) *Database Excelleration Sys. Inc. v. Imperial Technology Inc.*, 48 USPQ2d 1533, 1537 (N.D. Cal.1988)
- (14) *Nilssen v. Motorola, Inc.*, 80 F. Supp. 2d 370 (N.D. III. 2000)
- (15) George J. Maier and Bradley D. Lytle 「The strategic use of means-plus-function claims」 *The Journal of the Patent and Trade mark Office Society*, Vol. 80, April 1998, p241-250
- (16) 2003年9月判決. Georgetown 大学の Federal Resource 参照 (<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/03opinions/03-1032.html>)
- (17) *Dorland's Medical Dictionary* 1699 (29th ed. 2000)
- (18) *Minnesota Mining and Manufacturing Co. v. Chemque, Inc.*, 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002)
- (19) 高岡亮一著「アメリカ特許法実務ハンドブック 第2版」中央経済社 p.337
- (20) 2003年10月判決. Georgetown 大学の Federal Resource 参照 (<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/02-1491.html>)
- (21) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co, Ltd.*, 535 U.S.. 722 (May 28, 2002)

(原稿受領 2004. 2. 6)