

# [米国] 「ミーンズ」を欠くクレーム限定がMPF解釈を回避できると判断したCAFC判決

米国連邦巡回区控訴裁判所，2022年3月24日判決

Dyfan, LLC v. Target Corporation, No. 2021-1725

堀 井 豊\*

**抄 録** 本件判決において，米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は，争点となった「ミーンズ（means）」という用語を欠くクレーム限定が米国特許法旧112条6項のミーンズ・プラス・ファンクション（Means-Plus-Function：MPF）クレームの認定を回避できるほど十分明確な構造を示していると当業者に理解されたであろうと認定し，当該クレームをMPFクレームと認定して米国特許法旧112条2項の明確性要件に反しているとした原審判決を覆した。米国特許に携わる日本の特許実務家の間でも，MPFクレームと認定されることを回避するためにこれまで様々な対応がなされてきたが，決定的な対処法が見出されたとは言えない状況にある。本件判決は，少なくとも現時点でのCAFCのMPFクレームに関する考え方を明確に整理して表明したものである。

## 目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
  2. 1 本件の経緯
  2. 2 本件特許の内容
  2. 3 地方裁判所の判断
3. 本件CAFC判決
  3. 1 MPFクレームに対するCAFCの考え方
  3. 2 本件に関するCAFCの判断
4. 考 察
  4. 1 MPFクレームの判断の変遷と現状
  4. 2 本件判決の意義
  4. 3 実務上の留意点
5. おわりに

## 1. はじめに

米国特許法112条(f)の規定によると，組合わせに係るクレームの要素は，構造，材料またはそれを支える作用を記載することなく，特定の

機能を遂行するための手段または工程として記載することが認められている<sup>1)</sup>。代表的には“means for…ing”（または“step for…ing”）の形式で，構成要素を機能的に表現したクレームを一般的に「ミーンズ（またはステップ）・プラス・ファンクションクレーム」と称する（本稿ではまとめてMPFクレームと表記する）。さらに同項の規定によると，MPFクレームは，明細書に記載された対応する構造，材料，または作用およびそれらの均等物を対象とするものとされる<sup>2)</sup>。

すなわち，MPFクレームの権利範囲は，クレームされた機能に対応する明細書の開示内容とその均等物に限定されるため，開示が乏しければ権利範囲は非常に狭く解釈されることになる<sup>3)</sup>。さらに，MPFクレームと認定された場合

\* 弁理士法人 深見特許事務所 顧問 弁理士  
Yutaka HORII

にクレームされた機能に対応する具体的な構造が明細書に記載されていなければ、米国特許法112条(b)の明確性要件を満たしていないとして拒絶または無効の対象とされる<sup>4)</sup>。

このようにクレームがMPFクレームと認定されると権利化や権利行使に大きな影響を及ぼす場合があるため、特許実務家の間では、積極的にMPFクレームを利用しようとする場合は別として、米国特許出願のクレームをドラフトする際にはMPFクレームと認定されるのを回避するために、クレームにおいて「ミーンズ(means)」という用語は使用しないようにすることが一般的である。しかしながら、「ミーンズ」という用語を使用していないにも関わらず、MPFクレームと認定された裁判例もあり、どのようにクレームをドラフトすれば確実にMPFクレームとの認定を回避できるのかについて様々な議論がなされてきた。

このような状況下で、CAFCは最近のDyfan v. Target事件（以下、「本件」）判決において、クレームがどのような場合にMPFクレームと認定されるのかについて、特にクレームに「ミーンズ」という用語が無い場合の取り扱いについて、その考え方を説明している。本稿においては、この判決の解説を通じてMPFクレームに対するCAFCの現在の考え方を明らかにする。併せて、MPFクレームに関して日本の出願人・特許権者として留意すべき点についても考察する。

## 2. 事件の概要

### 2.1 本件の経緯

Dyfan, LLC（以下「Dyfan」）は、米国特許第9,973,899号（以下899特許）、および899特許の継続出願である米国特許第10,194,292号（以下292特許）の特許権者である。

Dyfanは、Target Corporation（以下「Target」）

が上記の2件の特許の様々なクレームを侵害しているとして、2019年2月28日にテキサス州西部地区連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した<sup>5)</sup>。地裁でのクレーム解釈手続中にTargetはDyfanが侵害を主張しているクレームはMPFクレームとして解釈されるべき限定を含んでおり、明細書はこれらのMPFクレームの限定に対応する構造を開示しておらず、したがってこれらのクレームは不明瞭で無効である、と主張した。

地裁は2019年12月19日にクレーム解釈のヒアリングを実施し、2020年11月24日にクレーム解釈命令を発行した。そしてクレームの記載のうち「コード／アプリケーション」の限定および「システム」の限定はMPF形式のクレームであると判断し、これらのクレームは不明瞭であり無効であると結論付けた。Dyfanはこれを不服としてCAFCに上訴した。

### 2.2 本件特許の内容

Dyfanの特許は、「モバイルデバイス用のロケーションベースのトリガーのためのシステム」に関するものであり、ユーザのロケーションに基づいてメッセージをユーザに配信する改良されたシステムを開示している。

たとえば、899特許および292特許に共通の明細書の記載によると、その内部に異なる小売店舗を有するショッピングセンターのような特定のロケーション内にユーザが存在していることに基づいて、ユーザの特定の興味やニーズに合わせた情報をユーザに提供する通信システムが開示されている<sup>6)</sup>。

例示的な「システム」は、固定されたロケーションに近距離の放送通信装置を有する建造物を備えており、この通信装置は、個々の装置の通信範囲内のモバイルデバイスにメッセージを配信する。モバイルデバイスは、配信メッセージを受信し処理するために「アプリケーション」

または「コード」を実行する。サーバはインターネットを介してモバイルデバイスと通信し、ロケーションに特有の情報を提供する<sup>7)</sup>。これらの特許のクレームのいくつかは、上記のような「コード／アプリケーション」を備えた「システム」を規定している。

## 2. 3 地方裁判所の判断

クレーム解釈命令において原審の地裁は、上記の「コード／アプリケーション」、および「システム」というクレーム限定が米国特許法のAIA改正前の旧112条6項（現112条(f)）の対象であると認定した。「コード／アプリケーション」という限定については、地裁は、対応する構造として「専用コンピュータ機能（special-purpose computer function）」を指定し、コンピュータの当該機能に必要なアルゴリズムを明細書が開示していないことを認定した。地裁はまた、クレーム限定「システム」は、十分な対応する構造を開示せずに「純粋に機能的な文言（purely functional language）」を記載しているため旧112条6項の適用されるMPFクレームとして解釈されるものであり、記載された構成要素のどれが記載された機能を実行するのが不明であると認定した。地裁は、これら3つのクレーム限定はすべて対応する構造を欠いているため、明確性要件を規定する米国特許法のAIA改正前の旧112条2項（現112条(b)）の下で不明瞭であると結論付けた。

## 3. 本件CAFC判決

### 3. 1 MPFクレームに対するCAFCの考え方

#### (1) MPFクレームの判断基準

本件判決においてCAFCはまず、過去の裁判例、特に、2015年のWilliamson事件<sup>8)</sup>のCAFC大法廷判決を引用しつつ、MPFクレームに対するCAFCの基本的な考え方を整理して説明し

ている。この説明はMPFクレームに対するCAFCの考え方を知る上で非常に有益なので、以下に概要を述べる。

本稿冒頭に述べた現112条(f)すなわち旧112条6項の規定<sup>9)</sup>によると、クレームの記載方法には以下の2つの選択肢が生じることになる。

[第1の選択肢]：クレームにおいて、機能を遂行するための構造を記載すること無しに機能を記載すること。このようなクレームは、112条6項の適用を引き起こすMPFクレームとなり、クレームを明細書に記載された対応する構造、材料、または作用およびそれらの均等物に限定することになる。

[第2の選択肢]：クレームにおいて、機能およびその機能を遂行するための構造の双方を記載すること。このようなクレームは、112条6項の適用を引き起こさずMPFクレームとはならないため、クレームを明細書に記載された対応する構造、材料、または作用およびそれらの均等物に限定することはない。

#### (2) MPFクレームの2段階テスト

上記のような分類を前提に、CAFCは、MPFクレームに関する分析のために下記の2つのステップからなる2段階テストを採用している。

[第1のステップ]：クレームが上記の選択肢1または2のいずれに該当するかを判断すること、すなわちクレームの限定がMPFクレームの形式で書かれているかどうかを判断することである。このことは、取りも直さずクレーム限定が当業者に対して「十分明確な構造を暗示しているかどうか」を判断することを意味する。

クレーム限定が十分明確な構造を暗示していなければ上記の第1の選択肢に該当し、当該クレームはMPFクレームの形式で書かれたものであり、112条6項が適用される。一方、クレーム限定が十分明確な構造を暗示していれば上記の第2の選択肢に該当し、当該クレームは

MPFクレームの形式で書かれたものではなく、112条6項は適用されない。

[第2のステップ]:上記の第1のステップでMPFクレームと判断された場合にのみ実行されるものであり、明細書に開示されたどの構造がクレームされた機能に対応するのか判断する。この場合、機能に対応する具体的な構造が明細書に記載されていないならば、米国特許法112条2項の明確性要件を満たしていないとして拒絶または無効の対象とされる。

### (3) クレームにおける「ミーンズ」という用語の有無

CAFCの認識によると、112条6項の適用の可否は典型的にはクレーム作成者の選択によるものであり、特に「ミーンズ」というクレーム用語の有無が長年に渡って重要視されてきたことから、上記のMPFクレームの2段階テストの第1のステップにおいて、クレームの文言が「ミーンズ」という用語を含む場合には、クレーム限定はMPF形式で書かれており112条6項の適用を引き起こすものと推定され、逆に、「ミーンズ」という用語が無い場合には、クレーム限定はMPF形式では書かれておらず112条6項の適用は引き起こされないものと推定されるという実務慣例が形成された。

この「ミーンズ」という用語が無いためにMPF形式では書かれていないという推定は、以前はかなり強い推定であるとされたが<sup>10)</sup>、2015年のWilliamson事件のCAFC大法廷判決において、クレーム用語が「十分明瞭な構造を当業者に暗示していない」ことを第三者が立証すればその推定は克服されるとされ、判例が変更された。

今回の本件判決においてもCAFCは、Williamson事件判決を引用して、たとえクレームが「ミーンズ」という用語を使用していなくても、「言葉で表した構成概念でしかないもの

を反映するその場限りの言葉<sup>11)</sup>」は、「ミーンズ」という用語を使用することに等しく、112条6項を発動すると説明した。CAFCの考えによると、MPFクレームと認定されるか否かに関する本質的な問題は、「ミーンズ」という用語の有無のような外観上の形式的な問題ではなく、クレームの文言が構造の名称として十分に明瞭な意味を有するものと当業者によって理解されるかどうか、という問題に帰着する。

### (4) 立証の方法

CAFCは、112条6項の適用について、争われているクレーム限定が当業者に構造を暗示していたか否かを判断するためには、この争点が当業者の理解に関わるものであることから、クレームそのものや審査経過のような内部証拠だけではなく、たとえば専門家証人や辞書によってクレームの文言が当該技術において理解された意味を有しているのかについて証明する外部証拠を参照することが有効である、と考えている。本件判決においてCAFCは、「ミーンズ」という用語を欠くクレームがMPFクレームではないという推定を覆すためには、クレーム限定が当業者に構造を暗示していたか否かについて、強力な証拠を持って「証拠の優越の原則」<sup>12)</sup>によって立証する必要があると示唆した。

### (5) クレームにおける構造の記載方法

CAFCは、クレームの用語が構造を暗示しているかを判断する際に、クレームの用語は、「単一の特定の構造」を記載している必要はなく、「構造のクラス(class)を記載」していれば、「十分明確な構造を記載」するものであり112条6項を発動するものではない、と説明した。「構造のクラス」とは、特に本件特許のようなソフトウェア分野においては、当業者であれば特定の構造として理解したであろうと考えられるクレーム限定であって、ソフトウェアの意図を実

現するために既存のプログラム／コードを選択・使用することができるものを指している。これについては、本件で争点となった「コード／アプリケーション」の限定に関連して後で詳述する。

CAFCは、構造はいろいろな態様で記載することができるとし、以下のような代表例①および②を挙げた。

①明細書中に記載されたかまたは当該技術において一般的に知られている構造的な定義を伴うクレーム用語の使用を通じて構造が記載される場合

②クレーム限定の動作の説明、および発明の文脈において機能がどのように達成されるかの説明を通じて構造が記載される場合

CAFCによると、「ミーンズ」という用語がない場合において、上記の①または②に該当し、クレームの用語自体がある構造を当業者に暗示することが明らかな場合には、「当業者の理解に関するより強力な反証がなされない限り、112条6項は適用されないという推定は決定的である」<sup>13)</sup>とされている。CAFCは一方で、問題のクレーム限定が上記の①および②に該当せず、特定の構造を暗示するものと当業者によって一般的に理解されない場合には、クレームは112条6項の適用を受けると説明した。

CAFCは、本件判決においてMPFクレームの判断に関わる種々の裁判例を引用しているが、MPFクレームではないという推定を被告が覆すことができなかつた代表的な裁判例としてApex事件<sup>14)</sup>およびZeroclick事件<sup>15)</sup>を挙げ、覆すことができた代表的な裁判例としてRain事件<sup>16)</sup>を挙げている。

[Apex事件]：

争点となったクレームは、1組の「回路(circuit)」の限定を含んでいた。CAFCでの控訴審において被告Raritanは、「回路」の定義を扱った地裁判決、「回路」は非常に広い用語として当業者

に理解されているという外部専門家の証言、明細書の好ましい実施形態の説明に依拠して、「回路」は、当業者に十分明確な構造を暗示するものではないことを立証しようとした。しかしながら、CAFCは、この証拠は112条6項の推定に反論するには不十分であると認定した。CAFCは、「回路」を、相互接続されたときに導通経路を形成してある所望の機能を満たす、多くの電子デバイスと導体との組合せと定義する辞書に基づいて、「回路」はそれ自体がある構造を規定していると判断した。Raritanは、この用語が十分明確な構造を記載していないと当業者が信じることを「証拠の優越の原則」によって示すことができなかつた。

[Zeroclick事件]：

原審の地裁は、「プログラム(program)」および「ユーザインターフェイスコード(user interface code)」というクレーム限定が112条6項を発動すると判断した。CAFCは、争点となっていた「プログラム」および「ユーザインターフェイスコード」は、発明がなされた時点で先行技術に存在していた従来のプログラムまたはコードを指すものであり、構造または抽象概念の一般的用語またはブラックボックス的記載として用いられていないことを、当業者であればクレームの文言から合理的に認識できたであろうと判断した。

[Rain事件]：

CAFCは、「ユーザ識別モジュール(user identification module)」というクレーム用語は、構造を何ら示しておらず、周辺のクレーム用語も、クレームされた機能を実行するためのどのような構造ももたらしておらず、「ミーンズ」を記載していなくても、112条6項を発動する、と判断した。

### 3. 2 本件に関するCAFCの判断

#### (1) 本件訴訟の争点

原審の地裁では、争点のクレーム限定は112条6項の適用を受けるMPFクレームであり、明細書中に対応する構造を欠いているため112条2項の下で不明瞭であると判断した。CAFCは、これまで述べてきたMPFクレーム解釈のルールを念頭に、本件訴訟において争点となっているクレーム限定について検討を行った結果、地裁の判断には同意しなかった。

CAFCが採用するMPFクレームの2段階テストは、前述のステップ1およびステップ2を含むが、本件では、CAFCは、「コード／アプリケーション」および「システム」のクレーム限定の争点ごとに、ステップ1の「クレームの限定がMPFクレームの形式で書かれているかどうか」の分析、すなわちクレーム限定が当業者に対して「十分明確な構造を暗示しているかどうか」の判断のみ行った。以下に、「コード／アプリケーション」および「システム」のクレーム限定の争点ごとに、CAFCの判断を説明する。

#### (2) 「コード／アプリケーション」の限定

「コード」または「アプリケーション」の代表的なクレーム限定の例示として、特に「コード」について分析した292特許のクレーム15の関連部分を以下に抜粋する（292特許の第41コラムの第47行～第42コラムの第6行）。

“15. A system comprising : … (省略) … said code, when executed, further configured to : … (省略) … after the first visual information is caused to be output based on the first location-relevant information; after the at least one mobile device is moved in the building; and in

response to the receipt, from the at least one server and via the second wireless communications protocol, of the second response message including the second location-relevant information : cause to be output, via the at least one mobile device, the second visual information based on the second location-relevant information ; … (省略)”

CAFCはまず、地裁がクレーム限定の中に「ミーンズ」という用語を欠いているので112条6項は適用されないと推定したことは正しかった、と認定した。Targetはこの推定を克服するために、「コード／アプリケーション」の限定が、クレーム全体に鑑み構造を暗示するものとは当業者は理解しなかったであろうということ、「証拠の優越の原則」によって示さなければならなかったが、原審の地裁は、Targetはそのような証拠を示した、と結論付けた。

これに対してCAFCは、以下の理由1)および2)により地裁の判断を否定した。

#### 1) Goldberg博士の反証されなかった証言

CAFCは、「コード／アプリケーション」の限定を当業者がどのように理解したかに関するTarget自身の専門家であるGoldberg博士の証言録取の証言が当事者によって反論されなかったこと、その事実を地裁が無視して112条6項は適用されるという裏付けのない判断をしたことを問題とした。CAFCは、Goldberg博士の反証されなかった証言によって、「コード／アプリケーション」の限定が「純粋に機能的な文言」を記載するものではなく、「構造のクラス(class)」を当業者に暗示していることが立証されたと判断した。

Goldberg博士の証言録取の概略は以下の通り要約される。

\*\*\*\*\*

### ①「アプリケーション／コード」の意味

「アプリケーション」という用語は、当業者であれば特定の構造として理解したであろう技術用語であり、ユーザにあるサービスを提供することを意図したコンピュータプログラムを意味するものと一般的に理解されるであろう。アプリケーションの開発者は、適当な時期に、特定のサービスおよび機能を実行するように、既製のソフトウェアを選択したであろう。「コード」という用語は、その動作を説明する文言と組み合わせると構造を暗示するものであり、ソフトウェア命令の束であることを当業者は理解したであろう。

### ②本件クレームの分析

本件クレームにおける「情報を表示する」というクレームされた機能は、既製の「アプリケーション／コード」を用いて実行されることを当業者は知っていたであろう。主張されたクレーム15のMPFのクレーム限定を全て検討すると、クレームは、モバイルデバイスのディスプレイを介して情報を表示し、無線通信プロトコルを介して（位置情報を含む）情報を受信し、一定の条件を満たした後に受信した位置情報に基づいて視覚情報を表示するように、モバイルデバイス上で実行されるように構成されたコードを要求している。当業者であれば、所望の情報を表示することが、既製のコードおよびアプリケーションを用いて実行されることを知っていたであろう。

### ③結論

もしも開発者が何を表示したいのかを知れば、彼が表示したいコンテンツの表示を生成することができるソフトウェアモジュールが存在する。もしも開発者が受信した情報をどのように取り出すことを希望するのか、そこからメッセージをどのように生成するのかを正確に知っていれば、そのとき開発者は、ソフトウェアライブラリーを用いてどのように実行するかを知

るであろう。無線通信プロトコルは当業者にとって周知の技術用語であって、モバイルデバイス上の既製のコードは、通信プロトコルを実行するであろう。したがって、記載された機能は、従来の既製のコードで実行されるので、当業者は、主張されたクレームにおけるコードの限定が構造を暗示することを理解したであろう。

\*\*\*\*\*

### 2) CAFCの裁判例に反すること

CAFCはまた、地裁が、前述のZeroclick事件の最近のCAFC判決に従わなかったことも誤りであったと指摘した。

CAFCは、本件訴訟において、「コード」および「アプリケーション」は、当業者に構造を暗示し、記載されたクレームの機能を実行するために既製の「コード」の利用可能性を与えたであろうという、Goldberg博士の反証されなかった証言を考慮すると、Zeroclick事件と同じ理由付けが本件でも適用される、と判断した。

CAFCによれば、機械の分野とは異なり、ソフトウェアの分野において、「コード」および「アプリケーション」の特定の構造はその機能によって部分的に定義される。Zeroclick事件によれば、本件の争点となっているようなソフトウェアの限定が十分な構造を記載しているかどうかを判断する際に、当初の「コード」または「アプリケーション」という用語を超えて、当業者がクレーム限定を全体として十分に明確な構造を暗示するものと理解したであろうかどうかを判断するように機能的な文言を見ることができ、争われている用語が、構造または抽象概念の一般的用語またはブラックボックス的記載として使用されるのではなく、発明がなされた時点で先行技術に存在していた従来の「コード」への特定の参照として用いられると判断された。構造を暗示する用語が、用語の動作の説明と結合されると十分な構造的な意味が当業者に

伝えられ、112条6項は、推定的に適用されないであろう。

CAFCは、これらのすべての理由により、「コード／アプリケーション」の限定は、十分明確な構造を当業者に暗示しているので、MPF形式で記載されていない、と結論付けた。

### (3) 「システム」の限定

次に、争点となっている「システム」の代表的なクレーム限定として、292特許のクレーム15の以下の限定を挙げる（特に第39コラムの第61行～第42コラムの第18行）。

“15. A system, comprising :  
a building・・・  
a first broadcast short-range communications unit・・・  
a second broadcast short-range communications unit・・・  
code・・・  
said code, when executed, further configured to・・・  
・・・cause to be output, via the at least one mobile device, the first visual information based on the first location-relevant information・・・  
・・・cause to be output, via the at least one mobile device, the second visual information based on the second location-relevant information・・・  
at least one server・・・  
wherein *the system is configured such that the first visual information is automatically caused to be output without requiring communication of the at least one first message with the first broadcast short-range communications unit after the receipt of the indication of the receipt of the one or more first broadcast messages, and the second visual in-*

*formation is automatically caused to be output without requiring communication of the at least one second message with the second broadcast short-range communications unit after the receipt of the indication of the receipt of the one or more second broadcast messages.*”

Targetは、112条6項は適用されないという推定を克服するために、wherein clauseにおける「システム」の限定は十分に明確な構造を暗示していない、ということを立てる責任を負っていた。原審において、Targetおよび地裁はともに、「システム」は、「ミーンズ」という言葉の代用の「その場限りの言葉」<sup>17)</sup> と言える、と示唆した。地裁は、Joao Control事件<sup>18)</sup> において、「システム」は、構造の名称として認識されず、「言葉で表した構成概念」<sup>19)</sup> と認定されたことに注目した。

CAFCは、「システム」という言葉が単独で「その場限りの言葉」で十分あり得ることに同意したが、本件においては、クレーム文言自体が、「システム」が特定の構造を含むことを規定していると認識した。wherein clauseにおける「前記システム (the system)」の前置語は、プリアンブルに記載されている「システム (a system)」であり、このシステムは構造体 (building) を備え、この構造体は、第1のブロードキャスト短距離通信装置 (a first broadcast short-range communications unit) と、第2のブロードキャスト短距離通信装置 (a second broadcast short-range communications unit) と、少なくとも1つのモバイルデバイス (at least one mobile device) によって実行されるコード (code) と、少なくとも1つのサーバ (at least one server) とを含んでいる。クレームに記載されたこれらの限定の各々は、「前記システム」の構造的な構成要素である。

原審においてTargetおよび地裁の双方は、



たとえ「システム」がこのクレームの文脈において上記のような一定の構造を暗示するとしても、クレームは、システムにおけるどの構成要素がwherein clauseに記載された機能を実行するのか規定していない、と主張した。地裁は、記載された構成要素の代わりに、特定されていないブラックボックスの構成要素が、特定された機能を実行することがあり得るとした。CAFCは以下の理由によりこれに同意しなかった。

争点となっているwherein clauseは、「システムは、第1の視覚情報が自動的に出力され、…第2の視覚情報が自動的に出力されるように構成される」ことを特定している（第42コラムの第7行～第18行）。

一方、wherein clauseに先行するクレーム限定は、「コード」が「位置情報」に基づいて、視覚情報の出力（または表示）を引き起こすことを明らかにしている。特に、クレームの限定は、「前記コードは実行されたときに、少なくとも1つのモバイルデバイスを介して、第1の位置情報に基づいて、第1の視覚情報を出力させ、かつ、少なくとも1つのモバイルデバイスを介して、第2の位置情報に基づいて、第2の視覚情報を出力させる」ことを特定している。メッセージは、ブロードキャストメッセージが受信されたプロトコルとは異なる無線通信プロトコルを介して送信される。メッセージを受信したことに応答して、サーバは位置情報を検索してモバイルデバイスに送信する。

CAFCは、このようなwherein clauseに先行する限定に基づいてシステムを構築することにより、wherein clauseにおいては、「システム」のコード構成要素によって実行される、視覚情報を出力するという、先行して記載された機能が、短距離通信装置を再度使用すること無く自動的に実行される、ということを明らかにした。

CAFCによると、wherein clauseは、先行して記載された「コード」に明示的に言及してい

ないが、wherein clauseは、コードの限定において定義または導入された特定の機能を指しており、wherein clauseに記載された機能を実行するのがコードであることを示している。さらに前述したように、「コード」は、単独でも、そして記載されたクレーム限定の文脈においても、十分に明確な構造を当業者に暗示している。

上記の理由で、CAFCは、「システム」の限定は、十分に明確な構造を当業者に暗示しているのでMPF形式で書かれたものではない、と結論付け、地裁の無効に関する判決を覆し、さらなる審理のために地裁に差し戻した<sup>20)</sup>。

## 4. 考 察

### 4. 1 MPFクレームの判断の変遷と現状

MPFクレームは構造を特定することなく機能で発明を特定するものであり、クレームドラフトが容易で権利範囲も見かけ上は広がるが、これまで述べてきたように、実際には明細書に記載された対応する構造とその均等物にしか権利範囲は及ばず、しかも対応する構造が明細書に十分に記載されていなければ、明確性要件違反で拒絶理由、無効理由となってしまう大きなリスクを伴う。日本出願においても「…するための手段」という機能的表現のクレームは以前から広く用いられているが、特にソフトウェア関連発明の分野においてはクレームを機能的に表現せざるを得ないことから、そのまま米国に出願するとMPFクレームと判断される可能性が高く、米国に出願する際の対応が問題になることが多い。米国出願の実務経験が浅い明細書作成者が米国出願用に日本語の機能的表現のクレームを英語に直訳すれば、“means for doing…”となり、典型的なMPFクレームとなってしまう。もしも明細書にその機能を実行する構造（ソフトウェア関連発明の分野ではフローチャートなどのアルゴリズム）が具体的に記載

されていないまま米国出願すれば、米国での権利化や権利行使は非常に難しいことになる。

一方で、開示を充実させることによってMPFクレームを積極的に活用することも考えられる。出願（できれば基礎の日本出願）を準備する段階において、発明の実施形態や変形例を考えられる限り豊富に開示しておけば、いちいちその構造をクレームに記載しなくても、機能的表現の包括的なクレームで必要な範囲の保護を確保することが可能になる。

このように積極的にMPFクレームを活用することも考えられるが、一般的にはMPFクレームと解釈されることによる種々のリスクを回避するための様々な方策が考えられてきた。とりわけ「ミーンズ」という用語を欠くクレーム限定については、CAFCの先例によってMPFクレームではないという推定が強く働くとされたことに照らして、米国出願用の英文クレームにおいて“means”という単語を、“unit”, “module”, “device”, “apparatus”, “mechanism”, “system”などの他の代用語に単純に置き換えることによって、MPFクレームと解釈されることを回避しようとする実務が形成されてきた。

しかしながら、2015年のWilliamson事件のCAFC大法廷判決ではそのような強い推定は否定され、“module”, “mechanism”, “element”, “device”などの「言葉で表した構成概念でしかないものを反映するその場限りの言葉」は、「ミーンズ」という単語を使用することに等しいと判断された。このWilliamson事件判決で、クレームの見かけの文言ではなく、「クレーム限定が構造の名前として十分に明確な意味を持っていると当業者によって理解されるか」どうか我问われることが確認され、「当業者によって理解されないこと」が被告によって反証されれば推定は覆ることとなった。このため、単に「ミーンズ」という用語を使わないことだけではMPFクレームと認定されることを回避することが難し

くなった。

たとえば審査段階に関しては、Williamson事件判決以降、米国特許商標庁の審査便覧(MPEP2181)は改正され、MPFクレームと判断する基準は、「クレームの用語が、当業者によって、構造の名称として十分に明確な意味を有するものとして理解されるか否か」であることが明記されるとともに、MPFクレームと判定するための以下の3つの要件が規定された。

- A. クレーム限定が「ミーンズ（ステップを含む）」またはその代替の一般的用語を使用している。
- B. 「ミーンズ（ステップを含む）」またはその代替の一般的用語が機能的な文言で修飾されている。
- C. 「ミーンズ（ステップを含む）」またはその代替の一般的用語が特定の機能を果たすために十分な構造や材料で修飾されていない。

上記のMPEPに準拠して、審査段階においても、「ミーンズ」の代替語を用いたものがMPFクレームと解釈され、対応する構造的記載が明細書に記載されていないため、明確性違反の拒絶理由を受けるケースも頻繁に生じるようになってきた。

このような状況下において、“means”という単語を単に“module”や“unit”のような一般的な代替語ではなく、ハード的な構成要素を想起させる用語に変換する実務が定着してきている。しかしながら、どのようにすれば構造の名前として十分に明確な意味を持っていると当業者によって理解され、MPFクレームとの認定を確実に回避することができるのかに関する判断基準は、常に米国での裁判例の変遷の影響を受け、特許実務者・明細書作成者にとっては悩ましい問題であり続けている。

## 4. 2 本件判決の意義

### (1) MPFクレームの判断基準

本件判決においてCAFCは、「クレームの用語が、当業者によって、構造の名称として十分に明確な意味を有するものとして理解されるか否か」というWilliamson事件の判断基準に則った上で、「ミーンズ」というクレーム用語を欠くクレーム限定のいくつかの具体例（「アプリケーション」、「コード」、「システム」）について、MPFクレームか否かをどのように認定したかを詳細に判示した。

特にCAFCは、クレームの用語が「単一の特定の構造」を記載している必要はなく、たとえば「コード／アプリケーション」の限定については、特定されたサービス・機能を達成するために当業者であれば既製のソフトウェアを選択し得たであろうし、「システム」の限定については、クレーム全体の文言で指定される構造を含むように「システム」が定義されているとした。このように、クレームに「単一の特定の構造」を記載していなくても「構造のクラス(class)」を記載していれば、「十分明確な構造を記載」するものであることを確認している点が注目される。

今後もCAFCは、MPFクレームと判断するかどうかについては、クレームの見かけの文言ではなく、クレーム限定が構造の名前として十分に明確な意味を持っていると当業者によって理解されるか、というWilliamson事件の判断基準に則ることが予想される。特に、本件のようなソフトウェア関連発明の分野においては、ソフトウェアの限定が十分な構造を記載しているかどうかを判断する際に、特定のクレーム用語にとらわれずに、当業者がクレーム限定を全体として十分に明確な「構造のクラス(class)」を暗示するものと理解したであろうかどうかを判断するように、クレームの文言が検討される

ものと考えられる。

### (2) MPFクレームではないという推定に対する反証

本件CAFC判決によれば、「ミーンズ」という用語が使われていないクレーム限定については、たとえクレームのドラフティングが稚拙で不明瞭な場合であっても、裁判所はそのことによって、MPFクレームではないという推定を回避することはできない、としている。そして、このMPFクレームではないという推定は、当業者の理解に関するより強力な証拠がない場合には決定的である、とされていることから、この推定はかなり強力に働くものと考えられる。

訴訟の当事者（被告）がこのMPFクレームではないという推定に反証するためには、クレーム限定が構造の名前として十分に明確な意味を持っているとは当業者によって理解されないであろうということを、「証拠の優越の原則」で証明することが求められる。Williamson事件以前の「ミーンズを欠くクレームはMPFクレームではない」という強力な推定は、Williamson事件で一旦否定されたが、今回の本件判決によって、推定に対する反証のハードルは、高まっているように感じられる。

### (3) 立証の方法

立証に関して本件判決で注目されるのは、クレーム限定が十分明瞭な構造を暗示しているかどうかを判断するためには、クレームそのものや審査経過のような内部証拠に限らず、当業者の理解に関する専門家証人等の外部証拠も重視することを明確に述べている点である。本件判決においては、Targetの証人であるGoldberg博士の「コード／アプリケーション」という限定が当業者に「構造のクラス」を暗示しているという非常に重要な証言が反証されなかったことから、これらの用語が構造を暗示していると

いう当業者の理解に関する結論に繋がった。今後も当業者の理解に関するこのような証言（外部証拠）の重要性は増すものと思われる。

### 4. 3 実務上の留意点

#### (1) 権利者（原告）側の留意点

1) MPFクレームと解釈されないクレームドラフティングの方法

MPFクレームと解釈される不利益を回避するために、出願の段階でMPFクレームと解釈されないクレームドラフティングを心がける必要がある。過去の裁判例を見てみると、Williamson事件のCAFC大法廷判決で争点となったクレーム限定である「分散学習制御モジュール (distributed learning control module)」や、前掲のRain事件のCAFC判決で争点になった「ユーザ識別モジュール (user identification module)」というクレーム用語について、CAFCは、“module”という限定は実行する機能を記述するだけで、これを修飾する文言は、何ら“module”に構造を与えるものではないと判断された。このように、「ミーンズ」の代用に“module”や“unit”のような一般的な単語を用いるだけでは、そのようなクレーム限定は構造を与えるものではないとの被告の反証によって、MPFクレームではないという推定が反証される恐れがある。本件判決の判示内容から、そのような反証に耐えるためには以下のようなクレームドラフトが必要と思われる。

①その用語自体がある構造を規定している用語を使用すること

これはすでに実務としてかなり定着していると思われるが、あるクレーム用語そのもので、ある構造を規定しているような場合には、十分な構造を暗示しているものと判断される可能性がある。典型的な例は、本件判決中で言及された「回路 (circuit)」である（前掲のApex事件）。外部証拠として提出される辞書の定義によれ

ば、「回路」とは、相互接続されたときに導通経路を形成してある所望の機能を満たす、多くの電子デバイスと導体との組合せとされ、「言葉で表した構成概念でしかないものを反映するその場限りの言葉」には当たらないと考えられる。したがって、“means”, “module”, “unit”などの代わりに“circuit”を使用することは1つの有効な方策と考えられる。現に審査段階においてこのような言葉の置き換えによって拒絶理由が解消される場合が多いと思われるが、最近の米国代理人の傾向としては、“circuit”よりもむしろ“circuitry”<sup>21)</sup>という単語を推奨することが多い。「回路」以外にも「プロセッサ (processor)」、 「メモリ (memory)」、 「センサ (sensor)」、 など、用語そのもので構造を規定すると考えられるものがあり、MPFクレームであるとの判断を回避するためには、これらの用語を用いることが推奨される。

②「単一の特定の構造」を記載する代わりに「構造のクラス (class)」を記載すること

上記の「回路」のように用語自体が直接的にハードウェア構造を規定する場合に対して、ソフトウェア関連発明の分野においては、本件で取り上げられた「コード」や「アプリケーション」のように、当業者であれば特定の構造として理解したであろうと考えられる技術用語であって、ソフトウェアの意図を実現するために発明の時点で先行技術に存在していた既存のプログラム／コードを選択・使用することができるクレーム用語を使用する。

2) 明細書の開示の充実

審査や訴訟でMPFクレームであると認定されれば直ちに拒絶や無効になる訳ではない。明細書にクレームの機能を実行する構造が具体的に記載されていなければ、MPFクレームであると認定された場合にそのクレームは明確性違反と判断され、拒絶理由、無効理由となってしまうのである。MPFクレームと認定されるか

どうかは出願段階では予測が困難な面もあり、万が一MPFクレームと認定された場合に備えて、クレームされた機能を実行する構造を明細書に十分開示しておく必要がある。特にソフトウェア関連発明においては、クレームされた特有の機能を汎用コンピュータに実行させるためのアルゴリズムの開示が必要であるとされており（MPEP2181 II. B）、機能を実行するための汎用コンピュータの記載とともに、アルゴリズムを示すフローチャートが必須である。

また、より広い権利範囲を確保するために、できるだけ多くの実施形態や変形例を開示しておくべきである。たとえば、ソフトウェア関連発明のようにコンピュータで実行される発明については、汎用コンピュータで実行される場合に加えて、特定用途向け集積回路（ASIC）で実施させる場合、複数のコンピュータを使用した分散型で実行する場合、サーバ上のコンピュータで処理を実行する場合などが考えられる。前述の例のように“circuitry”というクレーム用語を用いた場合、集合的に回路を指したり、回路からなるシステムを指すような意味合いになるので、“circuitry”という言葉を修飾する機能をハードウェア／ソフトウェアの両面で実施する構造を開示しておくべきであろう。

### 3) MPFクレームの意図的な追加

MPFクレームであると認定され特許になると、権利範囲としては狭くなるが逆にそのようなクレームは無効にされにくいというメリットがある。そこで、あえてMPFクレームであると推定されるクレームを追加することによって特許全体の無効を回避する方策もあり得る。

### 4) 審査段階の留意点

米国の審査段階でオフィスアクションにおいて審査官からMPFクレームであるとの指摘を受ける場合がしばしばあるが、明細書に対応する開示があれば拒絶理由になる訳ではない。だからといってMPFクレームであることを出願

人が自認して審査を受けて特許になれば、将来の権利行使において障害となりかねない。たとえ直接の拒絶理由になっていなくてもMPFクレームであるという指摘には慎重に対応（反論や場合によっては補正も）するべきである。

### 5) 立証の準備

「ミーンズ」という用語を欠くクレーム限定はMPFクレームではないという推定を覆す立証責任は被告側にある。権利者側としては、形式的に「ミーンズ」という用語を使わないだけでなく、実質的にMPFクレームとは判断されないようなクレームドラフトを心がける。そして、「ミーンズ」を欠くクレーム限定はMPFクレームではないという推定に対する被告の反証に備えて、クレーム限定が構造の名前として十分に明確な意味を持っていると当業者によって理解されることを立証できる証拠（辞書、証人等の外部証拠）についても十分に検討し準備しておく必要がある。

## (2) 実施者（被告）側の留意点

実施者にとっては、権利者側の特許クレームがMPFクレームであると認定されることにより、そのクレームの文言解釈において、権利範囲は明細書に記載されている構造とその均等物に限定されるため、権利侵害を免れる可能性が高まり、さらに対応する構造が明確に開示されていない場合には当該クレームの無効を主張することができる。そのため、訴訟の対象となる相手方のクレームに機能的表現のクレームがあれば、現112条(f)の適用されるMPFクレームであるとの主張を行うべきである。

先に述べたMPFクレームの2段階の判定ステップの第1のステップにおいて、クレームに「ミーンズ」の用語があればMPFクレームであるとの推定は現在も有効であるが、「ミーンズ」の用語がない機能的クレームの場合は、これまで論じたように、MPFクレームではないとい

う推定に対する立証責任は被告側にある。被告はこれを、ある事実が「ないというよりはある(51%以上)」と言えるか否かで判断する「証拠の優越の原則」に従って立証しなければならない。この立証が成功するかどうかの見極めは非常に難しく、相手方のクレームをMPFクレームと決めつけて特許が無効と思い込んだり、相手側のクレーム範囲を安易に限定解釈したりすべきではない。

たとえば本件判決の「システム」というクレーム限定のように、wherein clause内の争点について、wherein clauseに先行するクレーム限定も全体的に捉えて「システム」が構造を暗示するものと判示したものであり、その内容は非常に微妙で予想が困難なものである。本件において被告や原審の地裁は、クレーム全体が構造を暗示するとしても、その中のどの構成要素がwherein clauseに記載された機能を実行するのか不明であり、特定されていない潜在的な構成要素が実行することもあり得ると主張していたが、事案によってはそのような結論になることも大いにあり得ることで、争点となるクレームの解釈は慎重に行う必要がある。

「ミーンズ」のクレーム限定を欠く機能的クレームで権利行使を受けた場合は、まずは審査経過などの内部証拠を検討すべきである。前述のように権利化段階で米国特許商標庁の審査官からMPFクレームであると認定されている場合がある。審査段階でMPFクレームと判断されても明細書に対応する開示があれば直接の拒絶理由にはならないため、出願人が審査官のMPFクレームとの認定に十分に反論していないこともあり得る。権利化段階でMPFクレームであることを出願人が自認した上で権利されているのであれば、無効理由にならないまでも権利範囲は非常に狭く解釈される可能性がある。

今回の本件判決においては、MPFクレームではないという推定に反証するために外部証拠

の重要性も指摘されている。問題のクレーム限定が構造を暗示していると当業者が理解したかが問題となるので、クレーム限定に用いられている用語が、“module”や“unit”のような一般的な代用語なのか、“circuit”のようなそれ自体が構造を指す用語なのかに応じて、当該技術分野の専門家の見解が重要となろう。本件判決では、コード/アプリケーションのように、クレーム用語が単一の特定の構造を記載していなくても、「構造のクラス」を記載していれば十分明確に構造を記載していると認定されたことに留意する必要がある。被告としてはクレーム全体の文言を考慮しても構造を暗示するものとは当業者は理解しないであろうという主張を慎重に構築する必要があるだろう。

## 5. おわりに

本件判決は、「ミーンズ」という用語を欠くクレーム限定がMPFクレームと判断されるのかどうかについて、CAFCの現在の考え方を知る上で重要な判決である。その基本的な考え方は2015年のWilliamson事件CAFC大法廷判決における「クレームの見かけの文言ではなく、クレーム限定が構造の名前として十分に明確な意味を持っていると当業者によって理解されるか」という基準を踏襲していると思われるが、MPFクレームではないとする推定を覆すためには被告側の強力な反証が必要とされている。本件判決は、特にソフトウェア関連発明の分野において、権利者側にとってはMPFクレームと解釈されないためにはどのようなクレームのドラフトが必要か、実施者側としては、推定を覆す立証のためにどのような証拠が必要か、など、実務に活かすことができる内容を多く含んでいる。本件判決の解説が米国特許実務に携われる方のお役に立てれば幸いである。

## 注 記

- 1) 米国特許法112条(f)前段は以下のように規定している。“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 in support thereof.”
- 2) 米国特許法112条(f)後段は以下のように規定している。“and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”
- 3) ここでのMPFクレームの権利範囲はいわゆる文言侵害の範囲であり、文言侵害の成否を論じる場合の「均等物」は文言侵害に続いて論じられる「均等論」とはまた別の問題となる。
- 4) 米国特許法112条(b)は以下のように規定している。“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”
- 5) No. 6 : 19-cv-00179-ADA, Judge Alan D. Albright
- 6) 292特許の第5コラムの第40行～第6コラムの第11行を参照
- 7) 292特許の第39コラムの第61行～第42コラムの第18行を参照
- 8) Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. 2013-1130)
- 9) 本件訴訟はAIA改正前の旧法の適用になるため、本稿では旧法の112条2項および6項に言及するが、それぞれ、現行法の112条(b)および(f)と全く同じ内容である。
- 10) In Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F. 3d 1354, 1358 (Fed. Cir. 2004)
- 11) 本件判決で引用されたWilliamson事件判決では、“nonce words that reflect nothing more than verbal constructs”と表現された。
- 12) “preponderance of evidence”：ある事実が「ないというよりはある」と言えるか否かで判断する米国民事訴訟における証明度に関する原則
- 13) 本件判決においては“the presumption that § 112, 6 does not apply is determinative” in the absence of “more compelling evidence of the understanding of one of ordinary skill in the art.”とされている。
- 14) Apex Inc. v. Raritan Comput., Inc., 325 F.3d 1364, 1373 (Fed. Cir. 2003)
- 15) Zeroclick, LLC v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2017-1267)
- 16) Rain Computing, Inc. v. Samsung Electronics America, Inc., 989 F.3d 1002, 1006 (Fed. Cir. 2021)
- 17) 本件CAFC判決では“system may be a nonce word used as a substitute for the word means.”と表現された。
- 18) Joao Control & Monitoring Sys., LLC v. Protect Am., Inc., No. 1 -14-cv -134-LY, 2015 WL 4937464, at \*5 (W.D. Tex. Aug. 18, 2015)
- 19) “verbal construct”
- 20) Targetは2022年5月2日にCAFC大法廷による再審理の請求を行ったが、CAFCは2022年6月29日付けでこの請求を棄却した。
- 21) オックスフォード新英英辞典によると“electrical circuits collectively”, “a circuit or system of circuits performing a particular function in an electronic device”とある。

(原稿受領日 2023年2月13日)