

USPTOによるMeans Plus Function (MPF) クレームの新ガイドラインの紹介と実務の留意事項 —日本の作用的クレームのあり方を見直すきっかけ—



Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.

吉田 哲

Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.

樋口 謙太郎

はじめに

2013年8月、USPTOはMeans Plus Function (MPF) クレームの審査基準について新しいガイドラインを発表している¹。その狙いは、MPFクレームの限定解釈を定めた112条(f)の適用基準をより明確にすることと、適用を促進することである。

米国実務においてMeansやStepといった言葉はもはや使われることは稀である。しかし、今回のガイドラインによりそれらの言葉を使わなくても、単なる言葉の置き換え程度では112条(f)の適用は避けられないことが明確となった。今後のクレーム・ドラフティングのあり方及び必要な開示要件にもつながる問題であると考え紹介する。

目次

1. 背景
2. 新ガイドラインの説明
 - 2.1 概要
 - 2.2 これまでの規定と問題点
 - 2.3 内容
 - 2.4 プログラムの記載
3. 審査での取り扱い（推測）
【コメント】 MPFクレームの新ガイドラインに期待する企業側の視点
4. 実務上の留意点
 - 4.1 具体的構成の記載
 - 4.2 反論に関する留意事項

おわりに

1 USPTO Examination Guidance and Training Materials:
web: <http://www.uspto.gov/patents/law/exam/examguide.jsp>

1. 背景

今回のガイドラインが発表された背景には、構造的特徴を特定せずに作用的に記載されたクレーム（作用的クレーム）の権利解釈の難しさ、さらには、パテント・トロールの問題が存在する
と考える。

パテント・トロールの活動は現時点の米国特許制度では合法であるものの、高額な訴訟費用を前提とした和解金を要求するビジネスのあり方は、IT業界のみならず小売業²を含めた様々な産業界で深刻な問題と捉えられている。この状況に対して米国議会ではその対策が検討されている³。パテント・トロールが利用する特許としては、ソフトウェア特許が多く⁴、それらの多くには作用的クレームが使われている。MPFクレームは作用的クレームの典型例であり、その権利解釈の明瞭化は、パテント・トロールの対策の一つとして産業界から要求されていると考える。

2. 新ガイドラインの説明

以下、新ガイドラインの説明を行なう。

2.1 概要

- ・発表は2013年8月
- ・対象は審査官
- ・狙いは、適用基準の明瞭化と適用の促進
- ・該当条項は112条(f)、旧法の112条(6)

2.2 これまでの規定と問題点

(1) これまでの運用

MPFクレームの権利解釈は112条(f)に定められている。112条(f)では、MPFクレームの権利範囲は、クレームされた手段に対応する明細書で開示された具体的構成及びその均等論の範囲に限

2 Youtube, Patent Reform: Lee Cheng, Newegg Inc.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1V9CsivsYYE

Neweggは米国でインターネット通販の大手企業であり、過去にパテント・トロールとの特許訴訟を経験している。その際、自らの特許非侵害の立証に数億円の訴訟費用が発生したことから、現在の特許訴訟のあり方を問題視し、特許法改正の必要性を説明する。

3 拙稿、「オバマ大統領も問題視、米国におけるパテント・トロール対策」日経知財Awareness (2013.5)

パテント・トロールによる特許訴訟において、パテント・トロール側が敗訴した場合に被告の代理人費用をパテント・トロールの負担とすることを定めた法案が提出された事実、ならびに、その法案に対する状況を紹介する。

4 John R. Allison et. al, "Patent Quality and Settlement Among Repeat Patent Litigants" 99 Geo. L.J. 677 (2010-2011), P18 一つの特許を用いて繰り返し特許訴訟を行なう原告の場合、74%がソフトウェア特許であるとのデータを紹介している。繰り返し特許訴訟を行なう原告は必ずしもパテント・トロールとはいえないものの、彼らのビジネスモデルのあり方としてできるだけ多くの被告から和解金/賠償金を集めるといった視点からは、これらの原告の相当数はパテント・トロールと考えられる。

られる、旨が定められている。

(2) これまでの運用の問題点

これまでの運用では112条(f)の適用の有無が審査履歴に記載されることが少なかったと考える。そのため、特許訴訟となり作用的クレームの権利解釈を行なう段階になって、112条(f)の適用の有無についての混乱があったものと推測する。つまり、特許訴訟のクレームに作用的表現があった場合、被告側は112条(f)に基づいて権利範囲は狭く解釈されることを主張するであろう。一方、特許権者側は文言どおりの広い権利範囲を主張する。審査履歴に112条(f)の適用の有無が明記されていなければ、審査での権利範囲は分からない。これまでの特許訴訟ではこのような混乱が少なからず生じていたものとする⁵。

2.3 内容

新ガイドラインが定める内容は112条(f)の運用についての次の二つである。

(1) 適用の基準

(2) 適用の明記

さらに、これらの説明をするとともに、より積極的な利用を促している。

(1) 適用の基準

112条(f)を適用するには、次の3つの基準を満たすことが条件となる。

- i) クレームにMeans, Stepもしくは、代替語 (Generic Placeholder) が使われていること
- ii) 作用的/機能的 (functional) に修飾されていること
- iii) 構造的には修飾されていないこと

以上の3つの要件を全て満たす場合にMPFクレームであるとして112条(f)が適用されることとなる。以下、各項目について説明する。

i) Means, Step or Generic Placeholder

一つ目の基準はクレーム中にMeansやStepといった用語のほかにGeneric Placeholderといわれる用語が用いられていることを定めている。

クレーム中にMeansやStepの用語が用いられていれば、その判断は容易である。しかし、実務上、Meansの言葉が用いられることは稀であり、それに代わる様々な用語が作用的特徴を表現するために用いられている。新ガイドラインでは、そのような言葉の置き換え (Generic Placeholder) を使ったクレームについてもMPFクレームであり、112条(f)の対象にすることを明記している。

新ガイドラインでは、どのような用語が代替語に該当するのか絶対的な基準はないとしながらも、Unit, Mechanism, Module, Section, Partなどの用語が候補として紹介されている。

ii) 機能的修飾

二つ目の基準は、上記Meansなどが作用的に修飾されていることを定めている。

a) 修飾の形式

作用的修飾の形式については、厳格な定めはなく柔軟に判断される。例としてMeans for delivery inkが作用的修飾であるとした場合に、Means for ink deliveryやModule for delivery

5 木梨貞男「ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈と侵害判断」知財管理、Vol. 55, No. 9、2005、pages 1205-1215、1207 特許訴訟の場において原告と被告の双方が「Means」の解釈について対立する状況を説明する。さらに、「Means」の解釈は法律問題であり、その判断には専門家の証言が採用される場合があることなどを説明する。

inkについても作用的修飾であると紹介している。

b) Linking Words

作用的修飾の判断基準として、修飾句とMeansとをつなげる言葉（Linking Words）についても新ガイドラインは定めている。

For Doingは基本的なLinking Wordであり、112条(f)の適用を妨げることにはならないと定めている。さらにガイドラインでは、それ以外にもconfigured to do といった用語であっても、基本的な相違はなく112条(f)の適用があると説明する。

means for delivering inkの例を用いるならば、ink delivery means、 module configured to deliver ink などは、いずれも112条(f)の適用がある旨を定めている。

iii) 構造的な修飾

三つ目の基準は、上記 i)、ii) に該当するクレームであっても、構造的な修飾がなされていれば112条(f)の適用はないことを定めている。その例として、Means for displaying a result といった表現に112条(f)の適用があるとした場合に A display means とクレーム中に定め、その明細書の中で「Displayは技術常識に基づき開示され、具体的にはコンピュータモニタ（Computer Screen）やビデオスクリーン（Video Screen）である」旨を開示することで、構造的な修飾がなされていると判断され、112条(f)の適用外になると説明している。

ここでのポイントは、112条(f)の適用の有無はクレームの文言だけでなく明細書中の定義や図面など出願書類全体を考慮して判断するという点である。クレーム中の用語として作用的表現が最適と考えながらも、112条(f)の適用を回避したいと考えるのであれば、構造的な修飾を明細書に明記しておくことは望ましい実務といえる。

(2) 適用の明記

新ガイドラインでは、上記適用基準を定めたことのほかに、112(f)を適用した場合にはその旨をオフィスアクション（OA）で明記することを定めている。審査履歴に明記されることで、裁判所の権利解釈が明瞭になり、かつ、安定することが期待される。新ガイドラインでは、112条(f)を適用する場合と適用しない場合の審査官のコメント（雛形）が紹介されている。

2.4 プログラムの記載

そもそも構造的特徴がないプログラムについては、その作用的クレームがどのように解釈されるか大きな疑問である。新ガイドラインでは、112条(f)が適用されない例の一つとして、module for processing dataを紹介している⁶。その説明では、プログラムをクレームでModuleと表記した場合、これをGeneric Placeholderと見なすことはなく、純粋に機能的構成（Purely functional limitation）であるとする。この説明に従えば、プログラムの構成は、常に112条(f)の適用外といえるかもしれない。

発明の特徴がプログラムである場合、本質的に構造的な制限はないといえる。CPUとメモリー、ディスプレイ、それらをつなぐバスなど普遍的構成で実現可能だからである。このような発明についての権利解釈は112条(f)の適用の有無だけでなくこれからも大きな問題である。新ガイドラインの元でどのような審査が行なわれるのか今後も注目である。

6 前掲1) 35 USC 112(f)*: Identifying Limitations That Invoke 112(f), slide 8

3. 審査での取り扱い（推測）

新ガイドラインが定められたからといって、作用的クレームの解釈が劇的に変わるとは考えられない。ただし、昨年8月以降の実務において、少しずつであるが112条(f)を適用した旨のコメントをOAで見かけるようになってきた。その割合は筆者らの案件でいえば1割程度といった印象である。今後、どのように審査官が112条(f)を適用してくるのか、その取り扱いについては、今後の運用を通じて明らかになると期待する。

審査官が112条(f)の適用を明記する時期について、ガイドラインでは明確に定めていない。しかし、これまでの取り扱いからすれば、最初のオフィスアクションのときに112条(f)の適用がある旨を示してくる様子である。審査の後半に適用する場合もあるかもしれないが、それは例外となるであろう。

【コメント】 MPFクレームの新ガイドラインに期待する企業側の視点

日立化成株式会社 下見 明嗣

近年、パテントトロールという言葉は、知財関係者のみならず、広く浸透してきている。昨年もTVドラマにてパテントトロールを題材としたドラマが放映されていた。日本のみならず、すべての企業は、日ごろからこのパテントトロールからの脅威にさらされているといっても過言ではない。

その様な状況の中、今回のUSPTOによるMPFクレームの審査基準の新しいガイドラインにおける「112条(f)適用の明記」は、我々企業にとって有用な点があると考えます。その理由として、トロールが提示してきた特許が112条(f)の適用を受けていた場合、権利範囲が限定的となる点を主張することによって、トロールからの攻撃を回避できる可能性があるのではないだろうか。また、トロールが使用する特許は、多くが他企業から譲渡された、登録後の特許であることが多い。よって、この譲渡した企業が、特に注意を払わずに権利化を行い、112条(f)の適用を受けている可能性がある。この場合、112条(f)の適用が記載されたOA応答時に、なんらこの適用への反論を行っていなければ、「112条(f)の適用（権利範囲を限定的に解釈すること）に同意した」とみなされる。そして、この特許について、トロール側が訴訟時に限定的解釈への反論を試みようとしても、これに対する主張は難しいであろう。このため、トロールとしては「使いにくい特許」が増えるのではないだろうか。

また、我々企業知財としては、このガイドラインに従った特許網の構築を考えるべきであろう。その一つの手段としては、まず基本発明について、「112条(f)の適用を受けての早期権利化」によって、費用を抑えた迅速な権利化を行い、その後、基本発明及び関連発明について、「112条(f)の適用を回避しての権利化」によって、特許網を強化していく方法が考えられる。これによって、スムーズな特許網の構築が可能となるのではないだろうか。今後もこのガイドラインの運用を注視し、知財戦略へ活かしていきたいと考える。

4. 実務上の留意点

以下、新ガイドラインのもと作用的クレームに関する実務上の留意点を紹介する。

4.1 具体的構成の記載

今後、作用的にクレームを作成する場合、112条(f)の適用を回避するためには、単純にMeansやStepといった用語を使わない程度では不十分であろう。そのような言葉の置き換えは、所詮、小手先の対応であり、112条(f)の認定を回避できない点がこのガイドラインから明確となったと考える。

今後もクレームの表記はもちろん重要であるものの、その他、明細書や図面でどのようにその用語を定義するのか、また、どの程度に構造的に記載するのか、などが今後の課題といえる。少なくとも、構造的限定のない権利範囲を要求するのであれば、クレームされた作用を実現する具体的構成を少なくとも二つは開示することは必須ではないであろうか。さらに、作用的特徴をそのまま権利要求するのであれば、当たり前構成例だけでなく思い切った発想の構成例なども権利解釈をするうえで有益に利用できるのではないであろうか。例えば、工作機械の駆動手段をクレームするのであれば、ガソリンエンジン、電気モータといった現実性のある具体的構成のほか、ゼンマイ式バネといった極端な例を開示するといった発想である。出願前の限られた時間の中で、どのような具体的構成を選択して記載するのか、この点は作用的クレームを利用する際に重要なポイントと考える。

4.2 反論に関する留意事項

以下、112条(f)を適用に対して反論した場合に考えられる留意事項を紹介する。これらは即座に対応が必要となる問題とは思わないものの、今後の実務を行なっていく際には、心の片隅に憶えておくとうまい事項と考え紹介する。

(1) 反論の有用性

審査官が作用的構成について112条(f)の適用をO A通知の中で記述してきた場合、これを覆すことはできるであろうか。実務者に伺ったところ、プログラムの発明においてCPUやメモリーをクレームに追記することで112条(f)の適用を回避できたという。これは構造的修飾を加えるということなのであろう。この事例を聞く限り、補正をする限りにおいてその反論は難しいものではないと考える。しかし、補正を行わない場合については、明細書の記述に基づき実施例に限らずクレームされた作用をいろんな構造で実現可能であることを審査官に理解してもらうことが必要であろう。そうとなれば、その判断は当業者が明細書の記述に基づき他の実施形態を理解できるのか否か、といった基準になると考えられる。この点は審査官の主観に影響されることが予想され、常に出願人の意見が審査官に理解されることはないであろう。また、作用的クレームのサポートには充実した明細書の記載が望まれるものの、これは米国出願後では十分に対応することはできない。112条(f)認定への反論のあり方については今後も情報を集め、機会を別に紹介する予定である。

(2) エストッペル（禁反言）の問題

訴訟時において一旦主張した事項は取り消すことはできない。これはエストッペルと呼ばれる基本ルールである。この考えは特許訴訟でも取り入れられており、特許取得の過程で主張した事項に反する主張を特許後にすることはできない。では、112条(f)の適用について反論した場合の問題はないのであろうか。

一例として、最初のオフィスアクション（OA）で112条(f)が適用されたとする。その応答で審査官の判断に反対したところ、審査官がその主張を受け入れて、次のOAでは作用的クレームの文言そのままに広い権利解釈に基づいて新しい拒絶理由を引用してきたとする。このような場合に、その拒絶理由を解消するためにMPFクレームであることを認めて権利範囲を狭めることは可能か否か、という問題である。上記例を参考にするならば、最初は「この駆動手段は、その言葉のとおり、エンジンやモータ、ゼンマイなど全ての駆動装置を含む」と説明した後で、次のOAでは「この駆動手段はMPFであり、実施例に示すモータ及びその均等物に限る」といった主張を行なう場合である（明細書ではモータに関する実施例のみの記載があると仮定する）。このような主張は、認められるのであろうか、将来の特許訴訟において不利益が生じることはないのであろうか。

審査過程の中で、広い権利範囲を要求していたものの、有力な先行文献が見つかったためにその主張を撤回して補正することは頻繁にあるであろう。しかし、ここで問題にしているのは、補正をすることなくクレーム解釈を変更することによる変更である。

この問題は、現時点においては米国では特に大きな問題になっているとは思えない。しかし、実務の中で頻繁に112条(f)の適用に反対を行なっているとすれば、いずれは生じる問題ではないであろうか。悩ましいところは、審査官が主張の変更を認めたとしても、将来の裁判所で審査履歴を調べた際に、被告がそのような主張の変更を問題視し、訴訟のなかで争点に取り上げられてしまう事態であろう。この問題については、いずれかの段階で米国特許庁もしくは専門家らが意見を表明するものと期待する。

(3) 2回目のOAの取扱い

2回目のOffice Actionについては通常Final OAとなるものの、最初のOAの拒絶理由が間違っていた場合はたとえ2回目であってもFinalとはならない。Final以外の拒絶理由であれば、その応答時に補正の制限は小さく、また庁費用も不要であることから、出願人にとって望ましいといえる。一方、Finalが通知された場合、その拒絶理由の解消には継続審査請求（RCE）を伴うことが多い。RCEの庁費用は最初が\$1,200で2回目から\$1,700となる。決して小さい額ではないため、費用削減の観点からも2回目のOAであってもNon Finalであることは出願人にとって重要といえる。

では、最初のOAで審査官が112条(f)を適用してきた際に、反対したとする。審査官が納得し、112条(f)の制限を解除することで審査対象は拡大される。そして、新しい先行文献を見つけ、その文献に基づいて新しい拒絶理由を通知してきたとする。その場合、2回目の拒絶理由はFinal OAとなるのであろうか、それとも、審査官の判断が間違っていたとしてNon Finalの拒絶理由となるのであろうか。

現時点では、審査官が112条(f)の適用を撤回した場合の次のOAがFinalか否かは不明である。筆者（吉田）の印象であるが、先行文献の理解や、作用的クレームの解釈について重大な間違いがあったとはいえないので、2回目のOAが、作用的クレームの文言解釈に基づく新しい拒絶理由であってもそれはFinal OAになるのではないであろうか。この点も、今後の実務を通じて明らかになると期待する。

おわりに

112条(f)の適用を回避するには、今後、構造的修飾の記載が重要になるであろう。現時点のクレームドラフトは適切に行なわれているのか否か検討が望まれる。本稿がそのきっかけになれば

幸いである。

謝 辞

MPF新ガイドラインに関する資料収集においては、東芝株式会社 研究開発センター 生地千怜様、住友電工株式会社 知的財産部、緒方大介様にご協力をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

以 上

本レポートは筆者らが所属する組織とは関係ありません。