

# 米国特許法第101条及び112条拒絶に 対する効果的な対応方法

オーシャリャン法律事務所

(Osha Liang LLP)

2018年3月2日

中村 光一郎  
米国特許弁護士

# セミナーの概要と目的

- セミナーの概要

- 米国特許法第112条(f)

- 第112条(f)に関する最近の判例の紹介
    - 第112条(f)に関するUSPTO審査基準（MPEP）の説明
    - 第112条(f)解釈に対する効果的な対応方法の説明

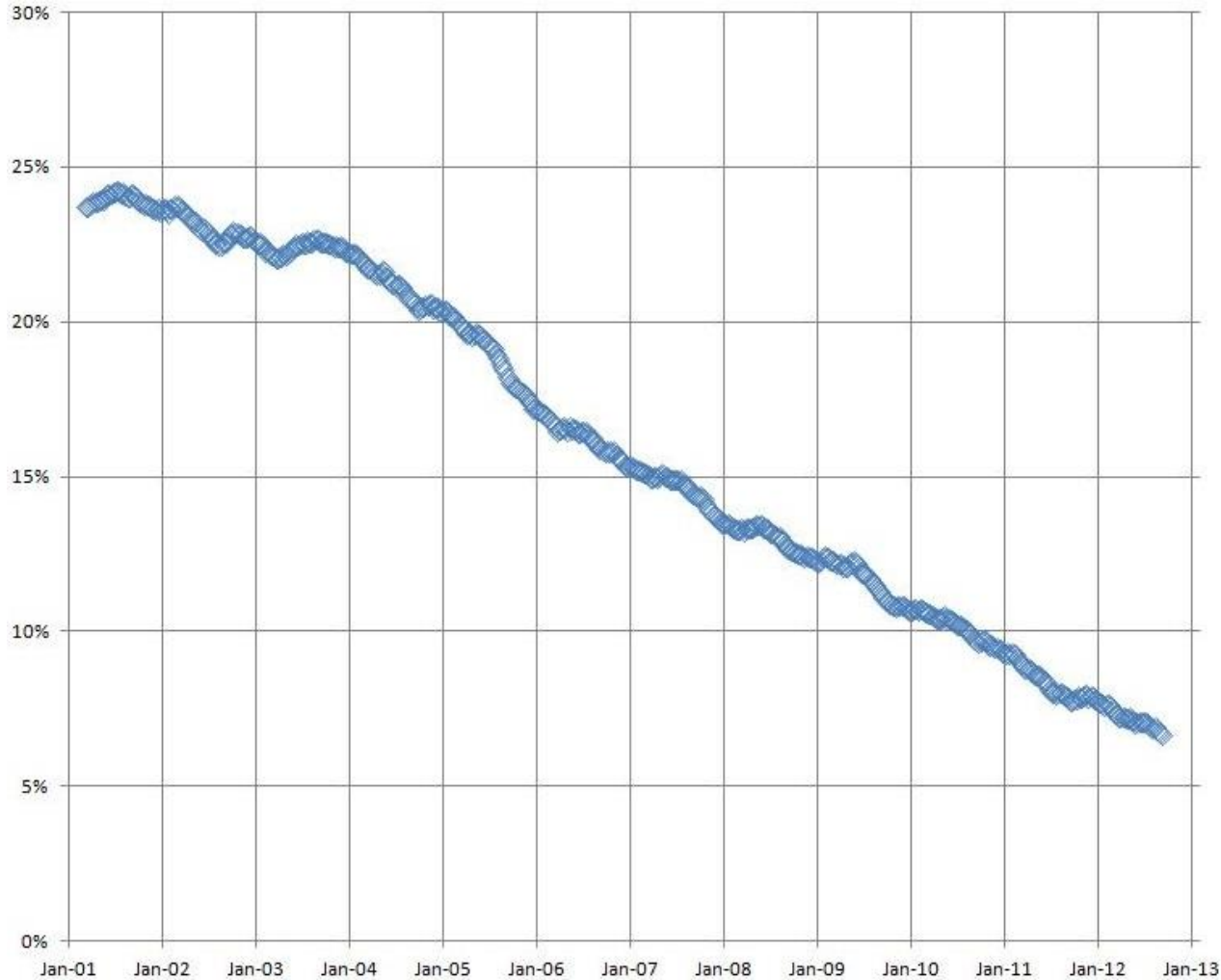
- セミナーの目的

- 権利行使に強く品質の高い特許を取得するため、112条に関する要件と実務を理解していただくこと
  - 112条(f)解釈を効率よく回避あるいは克服し、出願コストを削減するためのコツを知っていただくこと

# 35 U.S.C. 第112条(f)\*

- “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, and such claim shall be construed to cover the **corresponding structure, material, or acts** described in the specification **and equivalents thereof.**”
  - \*Pre-AIA 35 U.S.C. § 112, ¶6.
- 「組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、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、当該クレームは、明細書に記載された**対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物**を対象としているものと解釈される。」
  - <https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf>
  - 即ち、機能的な構成要素は、クレームに限定された機能を持つすべての構造を包含するのではなく、明細書に開示された対応構造およびその均等物のみを包含するものと解釈される

# Percentage of Patent Applications with MPF Claims



# 第112条(f)の推定

- クレームに“means”という用語が使用されている場合、第112条(f)が適用されるという推定が働く
- 逆に、クレームに“means”という用語が使用されていない場合、第112条(f)が適用されないという推定が働く
- この推定は、rebuttable presumptionであり、覆すことができる
- *Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.*, 382 F.3d 1354, 1358 (Fed. Cir. 2004) では、第112条(f)の推定は「強い推定」であり、容易に覆すことはできないと判示された
  - “[T]he presumption flowing from the absence of the term ‘means’ is a **strong one that is not readily overcome.**”
- しかし、この推定を覆す基準が、2015年6月の連邦巡回区控訴裁判所の判決（*Williamson v. Citrix Online, LLC*）で大きく変わった

# *Williamson v. Citrix Online, LLC*

- *Williamson v. Citrix Online, LLC*, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015)
  - 2015年6月16日の巡回区控訴裁判所の判決
  - 権利者Williamsonが、Citrixに対して特許侵害訴訟を提起
- Williamson特許は、「バーチャルクラスルーム」環境に関連し、3つの主要コンポーネント（“presenter computer”、“audience member computers”、“distributed learning server”）を有する
  - “distributed learning server”を介して、視聴者は、“presenter computer”上でプレゼンターが何を発表しているかを“audience member computers”に見せ、視聴者と発表者との間のコミュニケーションを可能にする

# *Williamson v. Citrix Online, LLC*

## Williamsonの代表的なクレーム

A system for conducting distributed learning among a plurality of computer systems coupled to a network, the system comprising:

a presenter computer system . . .; and . . .

an audience member computer system of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system via the network, the audience member computer system comprising:

an audience member streaming data viewer for displaying the data produced by the selected remote streaming data source; and

a distributed learning server remote from the presenter and audience member computer systems of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system and the audience member computer system via the network and comprising: . . .

a ***distributed learning control module*** for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.

# Williamson v. Citrix Online, LLC

- クレーム解釈で争点となったのは、distributed learning control module の解釈
- 地方裁判所は、distributed learning control moduleは、第112条6段落に規定されるミーンズ・プラス・ファンクションだと判断した
- 地方裁判所はさらに、distributed learning control moduleに対応する構造(アルゴリズム)が明細書に開示されていないため、クレームは第112条2段落により不明瞭で無効だと判断した
- 上訴で、巡回区裁判所は大法廷で再審理を行い、第112条6段落の推定の基準を見直し、従前認められていた「強い推定」基準は不当であると判断し、新しい基準を定義した
  - クレームが、当業者にとって十分に明確な構造を記載していない場合、或いは、機能を実行するために十分な構造を記載せずに該機能を記載している場合、meansが記載されていなくても、推定が覆されて112条6段落が適用される
  - 逆の推定(meansが記載されている場合は112条第6段落が適用されるという推定)は従前通り変更されず維持された



# *Williamson v. Citrix Online, LLC*

- 巡回区裁判所は、新しい基準に基づいて、“distributed learning control module”は、以下の理由によりミーンズ・プラス・ファンクションであると判断した
  - “module”は、よく知られているnonce word (meansの代用として用いられる単語)である
  - “distributed learning control”という接頭辞は、“module”の構造を明確にするものではない
  - 明細書と審査経過にも、“distributed learning control module”の構造を示唆する内容は何もない

# *Williamson v. Citrix Online, LLC*

- 巡回区裁判所は、第112条6段落に基づいてクレーム解釈を行うため、明細書を参照して“distributed learning control module”に対応する構造を特定しようとした
- 巡回区裁判所は、クレームが第112条2段落の下で不明瞭となることを避けるためには、クレームに記載された**全ての機能を実行するために十分な構造を、明細書が開示しなければならないと説明した**
  - “distributed learning control module”は、以下の機能を実行するとクレームに記載されている
    - » receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems;
    - » relaying the communications to an intended receiving computer system; and
    - » coordinating the operation of the streaming data module

# *Williamson v. Citrix Online, LLC*

- Williamson特許の明細書は、クレームされた機能を実行するための構造(アルゴリズム)を開示せず、機能を実行する汎用コンピュータを開示しているに過ぎなかった
- 巡回区裁判所は、当業者が、明細書を読んでも、“distributed learning control module”の構造を認識することができず、クレームに記載されている機能を構造に関連付けることができないので、クレームは、第112条2段落により不明瞭で無効であると判断した

# Williamson後のCAFC判決

- ***Media Rights Techs., Inc. v. Capital One Fin. Corp.*, 800 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2015)**
  - 2015年9月4日の判決
- ***Advanced Ground Info. Sys. v. Life360, Inc.*, 830 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016)**
  - 2016年7月28日の判決
- ***Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. Apple Inc.*, 2017 U.S. App. LEXIS 6410 (Fed. Cir. 2017)**
  - 2017年4月14日の判決

# Media Rights

- Media Rightsの特許は、電子媒体の不正な記録を防止するための方法、システム、およびコンピュータ可読媒体に関する

## Media Rightsの代表的なクレーム

A method of preventing unauthorized recording of electronic media comprising:

activating a **compliance mechanism** in response to receiving media content by a client system, said **compliance mechanism** coupled to said client system, said client system having a media content presentation application operable thereon and coupled to said **compliance mechanism**;

controlling a data output pathway of said client system with said **compliance mechanism** by diverting a commonly used data pathway of said media player application to a controlled data pathway monitored by said **compliance mechanism**; and

directing said media content to a custom media device coupled to said **compliance mechanism** via said data output path, for selectively restricting output of said media content.

# Media Rights

- クレーム解釈で争点となったのは、“compliance mechanism”の意味
- “compliance mechanism”は、当業者にとって一般に理解されている構造を有していないことを、両当事者共に認めた
- それでも、Media Rightsは、“compliance mechanism”はミーンズ・プラス・ファンクションではないと主張した
  - その理由は、クレームに“means”という記載がないので、第112条6段落は適用されないという推定が働くから、さらに、“compliance mechanism”は、*Inventio AG v. Thyssenkrupp Elevator Ams. Corp.*事件で争点となった“modernizing device”に類似しているからだと主張した

# Media Rights

- *Inventio*事件では、“modernizing device”はミーンズ・プラス・ファンクションではないと判断された
  - その理由は、明細書に、“modernizing device”の詳細な構造の説明が含まれていたため
    - » 明細書は、“modernizing device”の内部構成要素を表していた
    - » 明細書は、内部構成要素がどのように接続されているかを説明していた
    - » 明細書は、内部構成要素が、クレームに記載された機能をどのように実行するかを記述していた
    - » 明細書は、“modernizing device”が、信号を受信し、信号を処理し、信号を他の構成要素に出力する電気回路として機能すると説明していた

# Media Rights

- Media Rightsは、Inventioの“modernizing device”と同じように、“compliance mechanism”の構造の説明は明細書にしっかり記載されていると主張した
  - 明細書には、“compliance mechanism”が、クレームに記載されている他の構成要素とどのように接続され相互作用するか、どのような処理を実行するか、そしてどのような内部構成要素を有するかを説明していると主張した
- しかし、巡回区裁判所は、Media Rightsの主張を否定した
  - Inventioの“modernizing device”がミーンズ・プラス・ファンクションではないという結論の根拠は、明細書に、“modernizing device”とその内部構成要素が、回路(circuit)というよく知られた構造として開示されていたことであると説明した
  - さらに、Inventioでは、Williamson判決前の旧基準を適用していた（meansが使用されていないクレームは、ミーンズ・プラス・ファンクションではないという「強い推定」）
    - » Williamson判決により、推定を覆すのは以前より容易になった



# Media Rights

- したがって、巡回区裁判所は、“compliance mechanism”は、十分な構造を示していないため、第112条6段落のミーンズ・プラス・ファンクションであると判断した（即ち、第112条6段落は適用されないという推定を覆した）
- 次に、巡回区裁判所は、“compliance mechanism”の対応構造を特定するため、明細書を参照した
  - “compliance mechanism”を第112条6段落の下で解釈するためには、クレームに記載された機能を全て実行する対応構造を特定する必要がある
  - クレームには、“compliance mechanism”が実行する機能は4つ記載されている
    - » (1) controlling data output by diverting a data pathway;
    - » (2) monitoring the controlled data pathway;
    - » (3) managing an output path by diverting a data pathway;
    - » (4) stopping the play of media content.

# Media Rights

- 巡回区裁判所は、明細書には、少なくとも(1) controlling data output by diverting a data pathwayの機能と、(3) managing an output path by diverting a data pathwayの機能を実行する対応構造が開示されていないと判断した
  - クレームに記載されている機能はコンピュータによって実行される(computer-implemented functionである)ため、該機能を実行する対応構造は、汎用コンピュータやマイクロプロセッサのような物理的構造ではなく、機能を実行するためのアルゴリズム(数式またはフローチャート)である
- 巡回区裁判所は、クレームに記載されている4つの機能すべてを実行するために必要なアルゴリズムが開示されていないため、第112条6段落の下でクレームを解釈することができないと判断した
  - 解釈不能なクレームは、第112条2段落の規定により不明瞭で無効であると判断された

# Advanced Ground

- Advanced Groundの特許は、複数の携帯電話のユーザが、地図上に他のユーザの位置および状態を表示することにより、他のユーザを監視することを可能にする通信システムを対象とする

## Advanced Groundの代表的なクレーム

A communication system to provide a cellular phone network for a group of participants, each of the participants having an individual portable cellular phone that includes voice communication, free and operator selected text messages, photographs and video, a CPU and a GPS navigational system that can accurately determine the location of each cellular phone, each of the cellular phones in the communications net of participants containing:

said CPU and memory;

a touch screen display;

***symbol generator*** in said CPU that can generate symbols that represent each of the participants' cell phones in the communication network on the display screen; . . . .

# Advanced Ground

- クレーム解釈で争点となったのは、“symbol generator”の意味
- Advanced Groundは、“symbol generator”はミーンズ・プラス・ファンクションではないと主張した
  - その理由は、クレームに“means”という記載はないので、第112条6段落は適用されないという推定が働くから、そして、“symbol generator”は、ディスプレイ上にシンボルを生成するために使われる標準的で周知のソフトウェアコードのクラスを表すからだと主張した
- しかし、巡回区裁判所は、“symbol”と“generator”はそれぞれコンピュータ・サイエンスの専門用語として知られているが、“symbol generator”は認識されていないことを指摘した
  - Advanced Groundの専門家(Expert)も、“symbol generator”は、特許明細書を作成する際に造られた用語であると認めた

# Advanced Ground

- したがって、“symbol generator”は、クレームに記載されている機能（記号を生成する機能）を実行する要素を抽象的に表現するものであり、構造を表すものではないため、**ミーンズ・プラス・ファンクション**であると、巡回区裁判所は判断した
- 次に、巡回区裁判所は、“symbol generator”の対応構造を特定するため、明細書を参照した
  - 明細書には、シンボルを生成する機能を実行するのに十分な対応構造（アルゴリズム）が開示されていなかった
  - 「汎用コンピュータで機能を実行するように設計された構造」という漠然とした説明では不十分
- 第112条6段落の下でクレームを解釈することができないため、クレームは、第112条2段落の規定により**不明瞭で無効**と判断された

# Core Wireless Licensing

- Core Wirelessの特許は、選択されたチャネルを使用してモバイルステーション(例えば、携帯電話)からセルラーシステムまたはネットワークにパケットデータを送信する方法に関する

## Core Wirelessの代表的なクレーム

A mobile station connected with a cellular system, comprising means for sending uplink packet data to the system using a selected channel, wherein the selected channel is either a common channel (RACH) or dedicated channel (DCH), characterized in that it also comprises:

means for receiving a threshold value of the channel selection parameter from the system,

means for storing said threshold value of the channel selection parameter, and

**means for comparing** said threshold value of the channel selection parameter to a current value of the channel selection parameter for basis of said channel selection.

# Core Wireless Licensing

- 両当事者は、“means for comparing”はミーンズ・プラス・ファンクションであると同意した
- しかし、meansの正しい解釈(対応構造の範囲)が争点となった
- 第112条(f)に基づいた解釈は、明細書の中に、クレームに記載された“comparing”機能を実行する対応構造及びその均等物に限定される
  - クレームの機能は、「チャンネル選択パラメータの閾値とチャンネル選択パラメータの現在値とを、前記チャンネル選択を行うための基準として比較する」こと
  - 明細書に記載されている対応構造は、すべてモバイルステーションが実行するアルゴリズムとなっていた
    - » “the threshold value for the channel selection parameter is provided to the mobile station, **the mobile station compares** that threshold value with the current value of the channel selection parameter, and **the mobile station then uses the result of that comparison** as the basis for the channel selection decision”

# Core Wireless Licensing

- 明細書の開示内容に基づき、Apple(被疑侵害者)は、“means for comparing”を実行する対応構造は、モバイルステーションに限定されるべきだと主張した
  - Appleのモバイルステーションにはそのような性能がないため、クレームを侵害することはできないと、Appleは主張した
  - Appleの製品では、比較・チャンネル選択機能を実行するのはモバイルステーションではなく、ネットワークであることが証明された
- しかしながら、Core Wireless(権利者)は、明細書には発明の好ましい実施形態が説明されているに過ぎず、クレームに記載されている比較・チャンネル選択機能は、必ずしもモバイルステーションが実行する必要はないと反論した
- 巡回区裁判所は、明細書には、ネットワークがチャンネル選択を行う実施形態を全く記述していないことを指摘し、権利者の主張を否認した
  - クレームされている機能は、チャンネル選択を行うために値を比較することであり、明細書に開示されている構造体で、その機能を行う唯一の構造体は、モバイルステーションであると判断した
- その結果、巡回区裁判所は、Appleの製品は**侵害製品ではない**と認めた



# USPTOの方針

- USPTOは、審査段階において第112条(f)の適用・非適用を明確にする方針を取っている
- Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)の第9版が2014年の3月に発行された
  - MPEPは、米国特許法、特許施行規則の運用を、関連判例（裁判所の判断）も交えて詳しく解説している
- MPEP § 2181 には、“Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation”という条項がある

# MPEP § 2181 (第8版)

- [E]xaminers will apply 35 U.S.C. 112, sixth paragraph to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis:
  - (A) the claim limitation uses the phrase “means **for**” or “step **for**” or a **non-structural term** (a term that is simply a substitute for the term “means for”);
  - (B) the phrase “means for” or “step for” or the non-structural term must be modified by functional language; **and**
  - (C) the phrase “means for” or “step for” or the non-structural term must not be modified by sufficient structure, material, or acts for achieving the specified function.

# MPEP § 2181 (第9版)

- [E]xaminers will apply **35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112**, sixth paragraph to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis:
  - (A) the claim limitation uses the term “**means**” or “**step**” or a term used as a substitute for “means” that is a **generic placeholder** (also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning) for performing the claimed function;
  - (B) the term “means” or “step” or the generic placeholder is modified by functional language, **typically, but not always linked by the transition word “for”** (e.g., “means for”) or another linking word or phrase, such as “**configured to**” or “**so that**”; **and**
  - (C) the term “means” or “step” or the generic placeholder is not modified by sufficient structure, material, or acts for performing the claimed function.

# MPEP § 2181 (第9版)

- The following is a list of **non-structural generic placeholders** that may invoke 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, paragraph 6: “**mechanism for,**” “**module for,**” “**device for,**” “**unit for,**” “**component for,**” “**element for,**” “**member for,**” “**apparatus for,**” “**machine for,**” or “**system for.**”
- The following are examples of structural terms that have been found not to invoke 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, paragraph 6: “**circuit,**” “**detent mechanism,**” “**digital detector,**” “**reciprocating member,**” “**connector assembly,**” “**perforation,**” “**sealingly connected joints,**” and “**eyeglass hanger member.**”
- Typically, the claim limitation will use the linking word “for” to associate “means” or a generic placeholder with the function. However, other linking words may be used, such as “so that” or “configured to”, provided it is clear that the claim element is reciting a function.
- For example, “**ink delivery means**”, “**module configured to deliver ink**” and “**means for ink delivery**” could all be interpreted as claim elements that invoke 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph.

# 第112条(f)に関する実務的アドバイス

- 第112条(f)の回避は、権利行使のために有力な権利範囲を得るためだけでなく、クレームの有効性を維持するためにも重要
- クレームで“means”、“step”という用語は避ける
- クレームで“unit,” “module,” “portion,” “element,” “section”のようなnonce word（構造が不明確な用語）もなるべく避ける
- クレームで“for,” “configured to,” “adapted to” という機能的な表現は避ける
- 可能な限り、クレームの文言だけで構造が十分に理解できるようなクレームを作成する
- 定着した構造的定義がある単語を使用する
  - 例えば、amplifier, filter, integrated chip, CPU, circuit

# 第112条(f)に関する実務的アドバイス

- 機能的表現をクレームに記載する際、機能を実行するために必要な構造も併せて記載する
  - 構成要素の入力先、出力先を記載
  - 他の構成要素との接続関係を記載する
  - 機能を実施する構造体を記載する
- クレームの文言と、明細書の文言を統一させる
- 非一般的な構成要素は、構造を明細書内に定義する
- 当業者の知識に頼らず、明細書にクレーム機能を実行する構造（物理的構造だけでなくアルゴリズム）の説明を加える

# 補正例

An information processing apparatus, comprising:

an information output unit configured to switch a plurality of languages in a guidance information set by the plurality of languages at each given time interval and output the guidance information in the changed language;

a response detection unit configured to detect a response to the guidance information when the guidance information is output while the languages are switched; and

a processing language determination unit configured to determine, as a processing language, the language in the response to the guidance information detected by the response detection unit.

# 補正例

An information processing apparatus, comprising:

a memory;

~~an information output unit configured to~~ a central processing unit (CPU) connected to the memory and that:

switches a plurality of languages in a guidance information set by the plurality of languages at each given time interval and output the guidance information in the changed language;

~~a response detection unit configured to detects~~ a response to the guidance information when the guidance information is output while the languages are switched; and

~~a processing language determination unit configured to determines,~~ as a processing language, the language in the response to the guidance information detected by the response detection unit;

and

a display that displays the language determined by the CPU.



# まとめ

- 米国特許法第112条(f)
  - クレームでnonce word（構造が不明確な用語）や機能的表現（“for,” “configured to,” “adapted to”）は避ける
  - 可能な限り、クレームの文言だけで構造が十分に理解できるようにクレームを作成する
  - クレームの文言と、明細書の文言を統一させる

# ご清聴ありがとうございました

---



お問い合わせ先

**Osha Liang LLP**  
**Two Houston Center**  
**Suite 3500**  
**909 Fannin St.**  
**Houston, TX 77009**  
[JapanTeam@oshaliang.com](mailto:JapanTeam@oshaliang.com)