

機能的クレームの自明性判断
～機能的クレームが有利に働いた事例～
米国特許判例紹介(138)

2017年8月1日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

IPCOM GMBH & CO.,
Appellant
v.
HTC CORPORATION,
Appellee

1. 概要

USPTO における特許性判断においては、最も広い合理的解釈（BRI: Broadest Reasonable Interpretation）が適用される。

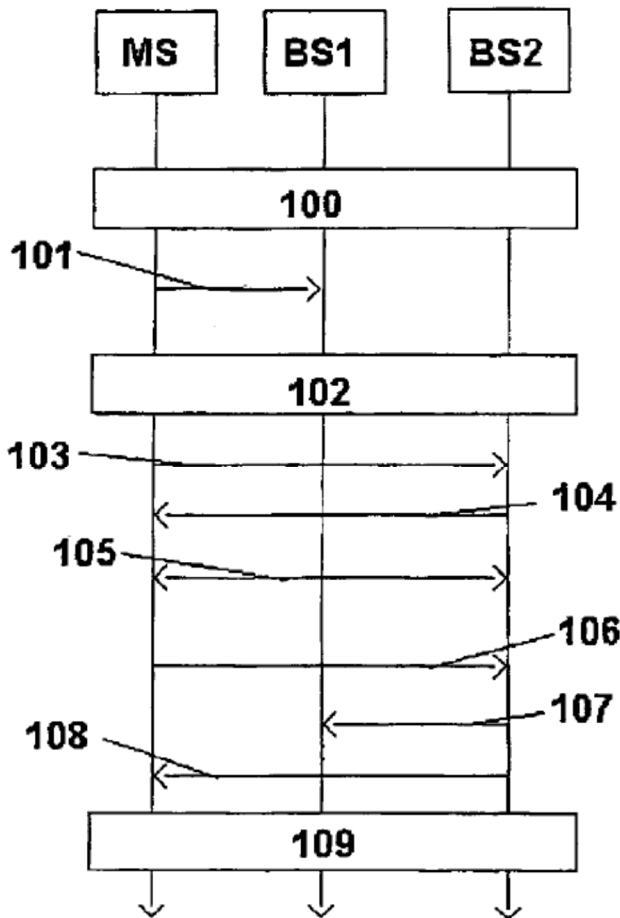
本事件においては、「リンクを再アクティベートするアレンジメント」とするクレーム構成要件が、機能的クレームであると認定され、審判部は当該機能的クレームに対し、BRI を適用し、先行技術との対比を行い特許は自明により無効であると判断した。

CAFC は、審判の段階においても米国特許法第 112 条パラグラフ 6 の規定に基づき、明細書に記載された 3 つのアルゴリズムに限定した上で、先行技術と対比すべきであるとして、審判部がなした無効との決定を取り消す判決をなした。

2. 背景

(1)特許の内容

IPCom（原告）は米国特許第 6,879,830 号(830 特許)を所有している。830 特許は、携帯電話ネットワークにおいて、携帯電話またはモバイルステーション MS の、第 1 ベースステーション（BS1）から第 2 ベースステーション（BS2）へのハンドオーバーを実行する方法を記述している。



モバイルステーションは、ネットワークで信号を交換することによりベースステーションと通信する。ネットワークにおいて、モバイルステーションがあるベースステーションから他へスイッチした時に、ハンドオーバーは発生する。

830 特許は、順方向および強制ハンドオーバー技術を記載している。順方向ハンドオーバーは、第1ベースステーションというよりむしろモバイルステーションが、ハンドオーバーが必要か否かを決定し、第2ベースステーションを探索する。

強制ハンドオーバーは、第1ベースステーションが、例えば、モバイルステーションに第2ベースステーションに対するハンドオーバーを実行するよう指示するメッセージをモバイルステーションへ送信することにより、ハンドオーバーを開始するものである。

サービス中断の機会を減少させるために、モバイルステーションは、ハンドオーバーを実行しなければならない際、クレーム発明は第1ベースステーションに、所定時間モバイルステーション用のリンクデータを維持するよう要求し、また、モバイルステーシ

ョンと第 1 ベースステーションとの間のリンクを維持するために必要とされるリバースリンクリソースを保持するよう要求する。

第 2 ベースステーションに対するモバイルステーションのハンドオーバーが失敗した場合、モバイルステーションは、例えばリンクを維持し続けるなどにより、第 1 ベースステーションとのリンクを再アクティベートする。

この特徴を提供すべく、モバイルステーションが、第 2 ベースステーションとのリンクを確立することができない場合、モバイルステーションの第 1 ベースステーションとのリンクは、リンク情報を第 1 ベースステーションへ再送するモバイルステーションなしに維持することができない。

この特徴は、独立クレーム 1,18,30,34 に「リンクを再アクティベートするアレンジメント」「arrangement for reactivating the link」とクレームされている。クレーム 1 の要部は以下の通りである。

1. 第 1 ベースステーションから第 2 ベースステーションへのハンドオーバーを達成する第 1 ベースステーション及び第 2 ベースステーションを含むネットワークにおいて使用するためのモバイルステーションにおいて、

...

ハンドオーバーが成功しなかった場合、第 1 ベースステーションへのリンクを再アクティベートするアレンジメントと
を備える。

(2)当事者系再審査の請求

HTC（被告）は 830 特許に対する当事者系再審査を審判部に請求した。審判部は、複数の先行技術の組み合わせにより 830 特許のクレーム 1 は自明であり無効との決定をなした。原告は決定を不服として CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：BRI を適用すべきか、パラグラフ 6 を適用すべきか

4. CAFC の判断

結論：PTO における特許性判断であるか、裁判所における有効性・侵害判断であるかを問わず、パラグラフ 6 が適用される

争点となったのは「リンクを再アクティベートするアレンジメント」の文言である。審判部は、当該クレームを MPF(Means Plus Function)クレームと判断したが、この構成要件に対するクレーム解釈を誤った。

原告は、リンクを再アクティベートするアレンジメントを実行する 830 特許の明細書に開示された 3 ステップアルゴリズムを提案したが、審判部は原告の主張を拒絶した。CAFC は、審判部は、適切なアルゴリズムを明細書から特定しておらず、当該判断は、Donaldson CAFC 大法廷判決に反することとなると述べた。

Donaldson 事件¹において、PTO は、明細書における内容を考慮することなく、MPF クレームの構成要件を、記載された機能を実行することのできるあらゆる手段を含むよう解釈して、Donaldson のクレームを拒絶した。

PTO は、そのようなプラクティスは、PTO により使用されている BRI 基準により許されると主張した。CAFC 大法廷は、PTO は米国特許法第 112 条の文言に従わなければならないと判断し PTO の主張を拒絶した。米国特許法第 112 条パラグラフ 6 における MPF 構成要件の解釈は、明細書を見なければならず、また、当該文言を、明細書に記載された対応する構造、材料、作用及びその均等物に基づき解釈しなければならない。

米国特許法第 112 条パラグラフ 6 は以下の通り規定している。

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。

CAFC は、PTO における特許性判断であるか、裁判所における有効性・侵害判断であるかを問わず、パラグラフ 6 が適用されると判断した。

言い換えれば、112 条パラグラフ 6 は、PTO が MPF クレームの文言を BRI に基づきどこまで広く解釈することができるかの制限を課しており、PTO は、特許性の判断を行う際に、そのような文言に対応して明細書に開示された構造を無視することができないのである。

原告が主張する「リンクを再アクティベートするアレンジメント」に対応する構造は、トランシーバに接続されたプロセッサであり、リンクを再アクティベートするためにメ

¹ *In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189,1193 (Fed. Cir. 1994)

ッセージを系統立てて送信するようプログラムされたプロセッサである。そして、このプロセッサは汎用のものであり、さらに以下の3つのアルゴリズムにより特定される。

- (1)第2(すなわちターゲット)ベースステーションからの拒否を受信する
- (2)メッセージを第1(すなわち旧)ベースステーションへ、第1ベースステーションへのリンクを維持すべく送信する
- (3)当該第1ベースステーションからのメッセージを受信することにより第1ベースステーションへのリンクを再確立する

審判部は、「Anderson 及び McDonald の組み合わせが、これら3つのステップを開示・示唆しているか否かを考慮する必要はない」とし、クレームは自明と判断した。

しかしながら、審判部は、830 特許に開示されている「リンクを再アクティベートするアレンジメント」を実行するための実際のアルゴリズムを特定していないため、当該判断は誤りである。

Donaldson 事件で判示されたように、「PTO は、特許性を判断する際に、当該文言に対応して明細書に開示された構造を無視してはならない。」

ここで、Donaldson 事件のように、審判部は、830 特許が構造（すなわちプロセッサ及びトランシーバとの組み合わせにおけるアルゴリズム）として開示しているものを特定せず、先行技術の開示と、830 特許に開示された「構造」との比較を行わなかった。

以上の理由により CAFC は、審判部の「リンクを再アクティベートするアレンジメント」のクレーム解釈を破棄し、クレーム1の自明性判断を破棄する判決をなした。

5. 結論

CAFC は特許を無効と判断した審判部の決定を破棄する判決をなした。

6. コメント

機能的クレームと認定された場合、権利範囲が実施例及びその均等物に限定解釈されるため、一般的に機能的クレームに対してはネガティブな印象を持ちがちである。

しかし、本事件のように先行技術との差別化を行う際にはプラスに作用する場合がある。本事件では「リンクを再アクティベートするアレンジメント」とする構成要件に対し、審判部は最も広い合理的解釈（BRI）を用いて、先行技術との対比を行ったが、米

国特許法第 112 条パラグラフ 6（現行法の(f)）を適用し、明細書に記載のアルゴリズム (1)～(3)と、先行技術とを対比すべきと判示した。

実施例の記載内容に限定されたとしても、イ号製品が技術的範囲に属するのであれば、積極的に米国特許法第 112 条パラグラフ 6 を主張して、先行技術との差別化を図ればよいであろう。逆に、イ号製品が特定されていない段階でこのような主張をすると権利範囲の限定解釈により、将来的に現れる可能性のあるイ号製品をカバーできなくなる恐れがあるため注意が必要である。

判決 2017 年 7 月 7 日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1474.Opinion.7-6-2017.1.PDF>