

ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム： ダークサイドへの道

筆者：チェース・ピーコック (Chase Peacock)

最近下された米国地方裁判所によるマークマンクレーム解釈 (Markman claim construction) 命令から、米国特許法第 112 条(f)に基づく米国特許プラクティスにおいて認められているミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに関連するいくつかの問題が再び浮かび上がりました。当該事件の対象特許において、カリフォルニア州にあるディズニー・ハリウッド・スタジオとディズニーランドのスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ (Star Wars: Galaxy's Edge) に設置されたアトラクション「スター・ウォーズ：ライズ・オブ・ザ・レジスタンス」 (Star Wars: Rise of the Resistance) という遊園地の乗り物の「タワー・ライド」 (Tower Ride) という部分でクレームされた「コントローラ」の特化された機能を実行するアルゴリズムが開示されていないため、当該クレーム用語「コントローラ」は不明確であると判定されました。

特許クレームは通常、特定の構造、材料や行為を記載します。しかしながら、米国特許法第 112 条(f)は「クレームは、具体的な構造、材料又は行為を明記せず、特定の機能を果たすための手段や工程として表すことができ、そのようなクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は行為及びそれらの均等物をその範囲とするように解釈される」と規定しており、それによれば、技術的特徴を機能的用語で記述するクレームは、ミーンズ・プラス・ファンクション (means-plus-function, “MPF”) クレームと称されるクレームに解釈される場合があります。

米国特許法の詳細に熟知していない発明者にとって MPF クレームは広範に見えがちです。デバイスの特定の構造よりも、その機能や動作をクレームにすることで、MPF クレームはしばしば、発明の特定の構造に重点を置く比較的従来のクレームよりも権利範囲が広いと誤って見られます。更に、MPF クレームを使えば、発明の重要な機能がクレームされているから競合相手が特許を回避して設計することがより難しくなると信じる発明者もいます。

これらのような考え方を持つ発明者は大抵、落胆します。最近下されたある米国地方裁判所によるマークマンクレーム解釈命令から、MPF クレーム形式の落とし穴の実例が挙がっています。当該事件の対象特許において、カリフォルニア州にあるディズニー・ハリウッド・スタジオとディズニーランドのスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ（Star Wars: Galaxy's Edge）に設置されたアトラクション「スター・ウォーズ：ライズ・オブ・ザ・レジスタンス」（Star Wars: Rise of the Resistance）という遊園地の乗り物の「タワー・ライド」（Tower Ride）の部分でクレームされた「コントローラ」の特化された機能を実行するアルゴリズムを開示していないため、当該クレーム用語「コントローラ」は不明確であると判定されました¹。

MPF クレームに関連するこの問題は、発明者や彼らの米国訴訟代理人にとっては意外なことではないはずです。米国連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”）は、「モジュール」（module）という用語や他のいわゆる「臨時語」（nonce term）（その場限りの用語）、つまり、特定の構造的意味を有しない非構造的な用語を使う特許を無効化にしています。それらの判決において、それらの特許の明細書はそのような臨時語に対応する構造の適切な説明や

¹ *Raven Sun Creative, Inc. v. Walt Disney Parks and Resorts U.S., Inc.*, No. 6:21-cv-1864-ACC-EJK, 2023 WL _____, Order (M.D. Fla. Mar. 6, 2023).

開示を含んでいないことが指摘されました。結果として、そのようなクレームは決まって、不明確であるとして無効化されています。

クレームされた発明がコンピュータプログラミングやソフトウェアに関わる場合に、問題は悪化し、クレームされたコンピュータが複数の機能を実行するときは一層厳しくなります。CAFCは、特許クレームがMPF形式を用いて複数の識別可能な機能を記載する場合、それらの機能のそれぞれを実行するためのアルゴリズム（又は何らかの構造的手段）が明細書に開示されなければならないと判定しています。そのような開示がなければ、クレームは不明確として無効とされてしまいます。

つい最近、決着の付いた判例を適用した米国フロリダ州中部地区地方裁判所によるいわゆるマークマンクレーム解釈命令から、クレームにMPF文言を使うことの危険性を再認識させられます。Raven Sun Creative (RSC) が、Walt Disney Parks and Resorts U.S., Inc. (Disney) に対し、テーマパークの乗り物の側面に関する特許を侵害しているとして訴訟を提起しました。RSCは、Disneyはカリフォルニア州にあるディズニー・ハリウッド・スタジオとディズニーランドに位置したテーマパークであるスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ (Star Wars: Galaxy's Edge) に設置されたアトラクション「スター・ウォーズ：ライズ・オブ・ザ・レジスタンス」 (Star Wars: Rise of the Resistance) という遊園地の乗り物の「タワー・ライド」 (Tower Ride) の部分において自社の特許された発明を使用したと主張しました。

Disneyは、RSCの特許の「コントローラ」 (controller) 限定はMPF限定であると反論した上で、当該特許はクレームのコントローラの機能を実行するための構造的根拠を開示していないと更に主張しました。地方裁判所は、「コントローラ」という用語を取り囲むクレーム文言は全て機能的なものであり、当該コントローラはその構造よりもむしろいくつかの機能によって「(何かを) 引き起こす

ことができる」と記述されているため、当該「コントローラ」との用語は米国特許法第 112 条(f)に規定される臨時語として解釈されるべきであるという Disney の主張に同意しました。明細書において、当該コントローラは、複数のシステムの動作を制御する汎用「コンピュータデバイス」として記載されていますが、RSC の特許におけるコントローラは、単によく理解される作業を行うものではなく、むしろ、特化された演算機能が求められています。

地方裁判所は再び、当該特許において、コントローラは以下の特化された機能の全てを実行するものとして開示されたという Disney の主張に同意しました。

- (a) モーターシステムに、ライダーステーションの垂直位置をプロジェクターにより作り出されてスクリーンに映される画像に連係させるようにライダーステーションをライダーステーションタワーに沿って垂直に置かせ、
- (b) アクチュエーターシステムに、ライダーステーショントロリーに対するライダーステーションの相対位置をプロジェクターにより作り出されてスクリーンに映される画像に連係させるようにライダーステーションをライダーステーショントロリーに対する相対位置に置かせ、
- (c) ライダーステーションタワー及びライダーステーショントロリーに対するライダーステーションの相対位置をスクリーンに映される画像に連係させる工程において、モーターシステムに、ライダーステーショントロリーとライダーステーションとをライダーステーションタワーに沿って垂直に移動させ、かつ、アクチュエーターシステムに、ライダーステーショントロリーに対するライダーステーションの相対位置を同時に維持させ、
- (d) ライダーステーションタワー及びライダーステーショントロリーに対するライダーステーションの相対位置をスクリーンに映される画像に連係させる工程において、モーターシステムに、ライダーステーションタ

ワーに沿うライダーステーションントロリー及びライダーステーションの位置を維持させ、かつ、アクチュエーターシステムに、ライターステーションントロリーに相対してライダーステーションを同時に移動させ、並びに、

- (e) ライダーステーションタワー及びライダーステーションントロリーに対するライダーステーションの位置をスクリーンに映される画像に連係させる工程において、モーターシステムに、ライダーステーションントロリー及びライダーステーションをライダーステーションタワーに沿って垂直に移動させ、かつ、アクチュエーターシステムに、ライダーステーションントロリーに相対してライダーステーションを同時に移動させる。

RSCの特許はこれらの機能のそれぞれのためのアルゴリズムを開示していないだけでなく、それらのためのアルゴリズムのどれも記載していません。自社の専門家は開示された機能を果たすようにコントローラをプログラミングすることは通常「数週間か数カ月」かかることを認めました。従って、地方裁判所は、特化された機能を実行するためのそのようなアルゴリズムが明細書に含まれていないから、「コントローラ」という MPF 用語は不明確であり、それを記載したクレームは無効であると判定しました。

この事実審裁判所の判決から、手段（means）という単語を使っていなくても（RSCの特許クレームがそうである）、クレーム用語が MPF クレーム用語として見なされる可能性がある場合、そのクレーム用語の特化された機能の一つひとつに対する明白かつ特定の構造的根拠を提供することの重要性が強調されました。当業者であれば特定の用語の含意された構造を理解し得ると仮定することは十分ではありません。コンピュータ関連機能に取り組むとき、「真新しい既製のコンピュータが箱から取り出されたらすぐにこの特定の機能を実行できるか」と自分自身に問いかけることが役に立つかもしれません。その答えが「いいえ」で、そして、MFP クレームを使わなければならない場合、一つひとつの機能を実行する

ために必要な特定のアルゴリズム又は追加の構造を開示しなければなりません。十分な情報が与えられていない発明者はしばしば、MPFクレームは一般のクレームよりも範囲が広いと考えますが、実際、MPFクレームはその範囲が比較的狭く、それらの機能は、明細書に記載された構造的根拠に制限されます。最近のこの Raven Sun Creative 事件から分かったように、MPFクレームを使うことによって、特許はダークサイドへの道を歩み始めることとなるかもしれず、そして、概して、可能な限り常に回避すべきです。