

どのような場合にコンピュータ関連発明はアルゴリズムを
明細書中に開示すべきかを CAFC が示す

2015年07月21日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

最近の CAFC 大法廷判決 (*RICHARD A. WILLIAMSON v. CITRIX ONLINE, LLC (Fed. Cir. 2015) (en banc)*) によれば、クレーム発明が”means”を文言していない(”module”を文言していた)にもかかわらず、”means plus function”クレームと認定され、米国特許法第 112 条(f) が適用された結果、米国特許法第 112 条(b)が適用されて不明確ゆえに当該特許クレームが無効であるとの認定を受けています。このように、クレーム発明が機能的に記載されていた場合、”means”を文言しているか否かに関係なく、実質的に”means plus function”クレームと認定されることに留意する必要があります。

コンピュータ関連発明においても、クレーム発明が機能的に記載されている場合、明細書中の対応記載が構成／アルゴリズムを開示しているか否かについて審査され、否の場合には明確性を欠くという理由で米国特許法第 112 条(b) (Pre-AIA 下では米国特許法第 112 条(2)) を充足していないと認定されてしまいます。このような場合でも、限定的な例外 (*Katz Interactive Call Processing Patent Litigation*) を根拠に反論する(たとえば、汎用コンピュータまたはマイクロプロセッサが、機能的に表現された(たとえば、”means-plus-function”を用いて表現された)クレーム発明の十分な構成としての機能を果たす旨を反論する) ことができる場合もあります。しかしながら、上記の限定的な例外を根拠に反論できる場合は、後述するように、非常に限られていると考えべきです。

コンピュータ関連発明において機能的表現でクレーム発明が記載されている場合、その機能を果たすための構成／アルゴリズムを明細書中に開示すべきですが、どのような場合にアルゴリズムを開示すべきかの確実な判断は容易ではありません。

本件は、米国特許法第 112 条(b)違反と認定されることを未然に回避するために、コンピュータ関連発明に関し、どのような場合にアルゴリズムを明細書中に開示すべきかを示す CAFC 判決です。このことについて、以下に、詳細に説明します。

【全6頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.