

米国特許法のミーンズプラスファンクション クレーム (Mean plus function claim) の 考え方、および、オフィスアクションへの対応 ～判例、および、改訂版MPEP (審査基準) を踏まえて～

米国弁護士 (バージニア州)、日本弁理士
外国法事務弁護士 (原資格国: アメリカ合衆国バージニア州)

山下 弘綱

(目次)

I. はじめに

II. 概要

(1) 概要

(2) ミーンズプラスファンクションクレームか否かの具体的な判断基準

(3) コンピューターが実施する機能をミーンズプラスファンクション形式で記載する場合

(4) 引用文献が開示すべき内容

III. オフィスアクションへの応答

(1) 争点となっている用語はミーンズプラスファンクションクレームではないという証拠を示す

(2) クレームを補正する

(3) 引用文献の確認

IV. 判例から留意する点

V. 判例

- ① Sony Corp. v. Iancu (Fed. Cir. 2019) (コントローラーとシンセサイザーで実施される機能はコンピューターにより実施される機能であり、アルゴリズムが必要であると判断した判例)
- ② MTD Products Inc. v. Iancu (Fed. Cir. 2019) (ミーンズプラスファンクションクレームの解釈には二つのステップがあり、これらは混同すべきではないことを示した判例)
- ③ Samsung Electronics America, Inc. v. Prisia Engineering Corp. (Fed. Cir. 2020) (クレームの書き方も、クレーム用語はミーンズプラスファンクションクレームではないと判断した理由の一つであることを示した判例)
- ④ Skky, Inc., v. Mindgreek (Fed. Cir. 2017) (クレーム用語の遂行する機能は記載されていないので、その用語はミーンズプラスファンクションクレームではないと判断した判例)
- ⑤ Fiber, LLC. v. Ciena Corp. (Fed. Cir. 2019) (クレーム用語は機能と関連付けられて用いられ、また、図面はボックスでその用語を開示しているが、このボックスは何ら構造を示していないと判断した判例)
- ⑥ Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. 2015) (現在のミーンズプラスファンクションクレームの判断の考え方を示し、また、図面はアルゴリズムを開示していない

米国特許法のミーンズプラスファンクションクレーム (Mean plus function claim) の考え方、および、オフィスアクションへの対応～判例、および、改訂版MPEP (審査基準) を踏まえて～

と判断した判例)

VI. 追記

I. はじめに

米国の特許実務には日本の実務と相違している点が多い。例えば、クレーム解釈、特許対象発明 (特許法第101条)、自明性 (第103条) 拒絶に対する反論の考え方など多くの面で米国特許実務は日本の実務と異なっている。そして、ミーンズプラスファンクションクレーム (Mean plus function claim) の考え方も米国特許特有なものであり、日本の特許実務にはないものである。また、審査基準であるMPEP (Manual of Patent Examining Procedure) は最高裁判所や連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) の判例を基に作成されているが、2020年6月にその改訂版が発表された。この改訂版は、これら裁判所の最近の判例を反映させたものであり、それまでの基準と多くの点で異なっている。

そこで、今回ミーンズプラスファンクションクレーム (Mean plus function claim) について、その考え方やオフィスアクションへの対応について、判例や改訂版MPEPを紹介しながら説明する。今後のクレームや明細書の作成において、また、オフィスアクションに対する応答において活用していただければ幸いである。

II. 概要

(1) 概要

ミーンズプラスファンクションクレーム (mean plus function claim) とは、クレームの構成要件 (全体あるいは一部) を、特許法第112条 (f) 項¹に規定される形式で記載することである。

具体的には、ミーンズプラスファンクションクレームとなるためには、クレームの記載が次の3つの要件を満たす必要がある。

(A) クレームの構成要件が、イ. “means”、ロ. “step”、あるいは、ハ. “means” の代わりに使用される用語であって、クレームの機能を果たす“一般的な代用語” (これは、一時的な用語あるいは特定の構造を意味しない非構造的な用語とも呼ばれる) を用いていること。

(B) “means”、“step”、あるいは、“一般的な代用語” が、つなぎ言葉である “for” (例えば、means for)、あるいは、“configured to” や “so that” の様な接続詞や表現を通して、機能的な表現で限定されていること。および、

(C) “means”、“step”、あるいは、“一般的な代用語” が、具体的な機能を達成するための構造 (structure)、材料 (material)、あるいは、行為 (acts) で修飾されていないこと (MPEP § 2181 (I) ²)。

1 35 U.S.C. 112 (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.

(第112条 (f) 項: 組み合わせに関するクレームの要素は、構造/材料/あるいは行為を明記することなく、特定の機能を達成する手段あるいは工程で記載されてもよい。そのクレームは、明細書に記載された対応する構造/材料/あるいは行為、あるいは、それらに均等するものを含むものと解釈される。)