

「ミーンズ・プラス・ファンクシヨ ン」の解釈を回避するための対策



William S. Boshnick
Greenblum & Bernstein, P.L.C.

2019年度 JIPA 地域別部会
November 2019

「ミーンズ・プラス・ファンクション」解釈を回避する理由

- ミーンズ・プラス・ファンクション解釈は、クレーム記載の機能に対応する構造が明細書に開示される構造（およびその均等物）のみに限定されるから。

「ミーンズ・プラス・ファンクション」解釈を回避する理由

- ミーンズ・プラス・ファンクション限定は、特許明細書において（ミーンズ・プラス・ファンクション限定に基づき）対象が何であるのか明確に記載する必要がある。

「ミーンズ・プラス・ファンクション」解釈を回避する理由

- 明細書において、クレームされた機能を実行する構造が記載されていない場合、ミーンズ・プラス・ファンクション限定は不明瞭とみなされ、クレームが無効となる。

「ミーンズ・プラス・ファンクション」解釈を回避する理由

- 明細書において、ミーンズ・プラス・ファンクション限定で記載される各機能は特定される必要があり、各機能と関連付けられる構造の全てがその機能と繋がっていないなければならない。

過去の解釈

- 以前、「means」という文言を使わないクレーム限定は、「限定が本質的に構造として解釈できうるものを欠いていることを示すもの」がない限りミーンズ・プラス・ファンクション限定ではないという「強い」推定があった。

過去の解釈

例えば、過去の解釈における限定：

「円筒状のワークの第一端部を軸方向に支持する
第一端支持部 (a first end *support portion*
supporting a first end of a columnar work
piece in an axis direction)」は、

「means」という文言が使用されていないので、ミ
ミーンズ・プラス・ファンクション限定とはおそ
らく解釈されないだろう。

過去の解釈

過去の解釈において、「ミーンズ・プラス・ファンクション」限定とみなされないと思われる他の限定：

- Tracking unit
- Processing device

過去の解釈

- In *Williamson v. Citrix Online*, 792 F.3d 1339 (Fed.Cir. 2015)の判決において、CAFCは、これまでの見方を明らかにくつがえす判決を下した。
- CAFCは、このように、「強い」推定解釈の下に存在したミーンズ・プラス・ファンクション法に基づく新しい基準を公布した。

米国特許庁の反応

- USPTOは、機能的クレームの取り扱いに関する審査官向けのトレーニングを含め、クレームの明確性を改善、および機能的クレームの限定を精査する措置を多数講じた。
- USPTOは、審査官全員に対し機能的クレーム評価、および審査記録の明確性向上に焦点を当てるトレーニングプログラムを実施した。

米国特許庁の反応

(A) 「means」と同じようにみなされる代用語の例：

- “mechanism for,” “module for,”
“device for,” “unit for,”
“component for,” “element for,”
“member for,” “apparatus for,”
“machine for,” 及び “system for”

米国特許庁の反応

(B) つなぎ言葉 「for」 と同じように
にみなされる用語の例：

- “configured to” や “so that”

実務上のアドバイス

- 「ミーンズ・プラス・ファンクション」文言、もしくはそのように扱われる表現は使用しないこと。
- 代わりに、下記のように書き換える。
 - Tracking unit → Tracker
 - Processing device → Processor
 - Support portion → Support

実務上のアドバイス

- 不明瞭であるとみなされる可能性がある文言をさらに定義する従属クレームを追加、もしくは、開示や明細書の内容に依存しなくても、「ミーンズ・プラス・ファンクション」限定として解釈されないように、クレームされる機能を実行する構造を具体的に記載する。

実務上のアドバイス

- 記述内容は、クレームされる機能を実行する構成要素と、その構成要素が機能とどのようにつながり、関連付けられるのかを明確にすること。

Thank you!
Questions?

William S. Boshnick
bboshnick@gbpatent.com