

ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈と侵害判断

木 梨 貞 男*

抄 録 米国特許法において、ミーンズ・プラス・ファンクションで表された構成要件は、文言通りに解釈されず、開示された対応構造及びその均等物のみを包含するものと解釈されると規定されている（第112条第6パラグラフ）。クレームの構成要件として「means」を使えば、この適用が推定され、逆に「means」を使わなければ、この適用がないものと推定される。しかし、これらの推定は反証可能である。

特許侵害の解釈において、第112条第6パラグラフの均等物は文言侵害に関するものとされ、特許発行後の新技術には及ばないとされる。機能、方法、結果テストが適用される場合は、機能は完全同一に限定され、方法と結果に関しては、実質的同一のものも含まれる。一方、均等論侵害の判断には、特許発行後の新技術にも及ぶ。また、機能は完全同一に限定されず、機能、方法、結果ともに、実質的同一のものが含まれる。

ミーンズ・プラス・ファンクションは、わかりにくく、不確定な要因もあるが、非ミーンズ・プラス・ファンクションの装置クレームや方法クレームと組み合わせれば、あって害になることも少ないであろう。わかりにくく、不確定な要因も武器となる可能性もあり得る。

目 次

1. はじめに
2. 米国特許法第112条第6パラグラフ
3. クレームの記載と第112条第6パラグラフの適用
 3. 1 第112条第6パラグラフの不適用の推定と反証
 3. 2 「means」を使用しない場合の第112条第6パラグラフの適用に関する過去の判例
4. ミーンズ・プラス・ファンクションと特許侵害
 4. 1 文言侵害
 4. 2 均等論侵害
5. ミーンズ・プラス・ファンクションの利用
 5. 1 ミーンズ・プラス・ファンクションの利点と欠点
 5. 2 ミーンズ・プラス・ファンクションの利用
 5. 3 ミーンズ・プラス・ファンクションの回避
 5. 4 ミーンズ・プラス・ファンクションにおける文言保護範囲を確保
 5. 5 ミーンズ・プラス・ファンクションとステップ・プラス・ファンクション

6. むすび

1. はじめに

米国特許法において、ミーンズ・プラス・ファンクションで表された構成要件は、文言通りに解釈されず、開示された対応構造及びその均等物のみを包含するものと解釈されると規定されている（第112条第6パラグラフ）。しかし、クレームの構成要件として「means」を使えばかならず、このように解釈されるとは限らない。逆に「means」という言葉をまったく使わなくてもミーンズ・プラス・ファンクションとされ、第112条第6パラグラフが適用される可能性がないわけではない。

どのような場合にミーンズ・プラス・ファンクションとされ、第112条第6パラグラフが適

* 米国特許弁護士 Sadao KINASHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用され、どのような場合に適用されないのかを整理してみるとともに、ミーンズ・プラス・ファンクション構成要件の開示された対応構造の均等物は、どのように判断すればよいのか、均等論とミーンズ・プラス・ファンクションの均等物はどのような違いがあるのかを判例に照らして整理してみたい。

2. 米国特許法第112条第6パラグラフ

第112条第6パラグラフはつぎのように規定している。

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.

「組合せのクレームの構成要件は、それをサポートする、その構造、材料または行為を記載することなく、特定の機能を達成する手段またはステップとして記載することができ、このようなクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料または行為とその均等物を包含するものとして解釈される。」

これは、平たく言えば、クレームの構成要件として「means for heating」と限定し、明細書に電熱器のみを開示していた場合、「means for heating」は「電熱器及びその均等物」を包含するものと解釈されるということである。ここで「電熱器及びその均等物」の均等物は「加熱するための」均等物ではない。もしそのように解釈するならば、「means for heating」を「加熱手段」として文言通りに解釈するのと変わらない。そうではなく、「電熱器」構造とその均等物を包含するものに限定されるということである。しかしながら、これはあくまでも大

雑な説明であり、実際はこのように単純ではない。CAFCは、第112条第6パラグラフの「均等物」は開示された手段の必ずしも構造的均等物に限定されるわけではなく、クレームの「means」限定において構造の重要性が低い場合は、構造の重要性が高い場合に比べて、均等物の範囲は広いとしている¹⁾。

In re Donaldson判決は、審査過程においても同様に解釈されると判示している²⁾。これは、例えば、前記のような「means for heating」と限定し、明細書に電熱器のみを開示していた場合に、審査官の引用例においてマイクロ波加熱装置が開示されていた場合に、出願人は、本願の「means for heating」は電熱器とその均等物であって、マイクロ波加熱装置を使用する引用例からは、電熱器の類は自明ではないというような議論が可能であるということである。

3. クレームの記載と第112条第6パラグラフの適用

それではどのような場合に第112条第6パラグラフが適用され、どのような場合に適用されないのであろうか。

図1は、上記のクレームの記載と構造限定に関する反証に対する第112条第6パラグラフの

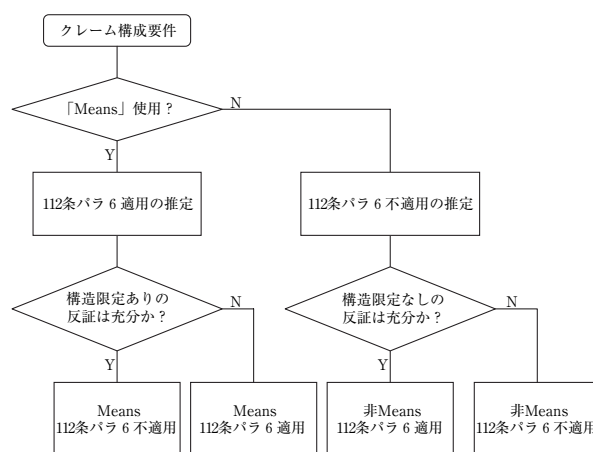


図1 構成要件と第112条第6パラグラフの適用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

適用に関してフローチャートにまとめたものである。

CAFCは、クレームの構成要件として「means」を使うと、ミーンズ要件として第112条第6パラグラフの適用が推定されるとしている。逆に「means」を使っていないときは、ミーンズ要件ではないものとして第112条第6パラグラフが適用されないものと推定されるとしている³⁾。すなわち、クレームの構成要件として「means」を使うと、「第112条第6パラグラフを適用して下さい」という意思表示になるし、「means」を使わなければ、「第112条第6パラグラフを適用しないで下さい」という一応の意思表示になると言うことができる。このことは「means」という用語を使用する際に充分留意する必要がある。

これらは、推定であるから、反証可能である。例えば「means」を使っておらず、特許権者が文言通りの解釈で侵害を主張したところ、被疑侵害者が、クレームには具体的構造が限定されていないからミーンズ・プラス・ファンクションであるとして、狭い解釈を主張することがある。また日本の出願明細書中の「手段」を「means」と翻訳した場合、特許権者がミーンズ・プラス・ファンクションでないと主張したときに、被疑侵害者は、ミーンズ・プラス・ファンクションを主張して非侵害を主張するであろう。

「means」を使っている場合、機能を達成するための実質的構造を限定していることが立証されれば、第112条第6パラグラフの適用はない⁴⁾。一方、「means」を使っていなくても、機能の限定のみで実質的構造を限定していない場合は、第112条第6パラグラフが適用される可能性がある⁵⁾。しかし、「means」を使っていないときに第112条第6パラグラフを適用することは一般に不適當であるとされており、適用されないという推定は、容易に覆されるものではない⁶⁾。

い⁶⁾。

当該クレーム限定がミーンズ・プラス・ファンクションであるかどうかという判断は、クレーム解釈と同様、法律的問題とされている⁷⁾。実質的構造が限定されているかどうかに関して、専門家証人の証言が採用される場合もあり得る。

3. 1 第112条第6パラグラフの不適用の推定と反証

推定がはたらき、これが反証により覆されるということは、反証において五分五分の戦いが始まるということではない。反証がなければ、当然推定の通り認定され、また反証により推定が覆されるとしても簡単に覆るわけではない。

この点について2004年の9月にCAFCが下したLighting World事件判決が詳しく説明している⁸⁾。この事件では米国特許5,448,460号のクレーム1の「connector assembly」がミーンズ・プラス・ファンクションかどうか争われた。特許のクレームは次の通りである。

A lighting fixture for fluorescent lighting comprising:

- a) a plurality of support members, each having a mounting surface for receiving a fluorescent lamp;
- b) a socket for receiving a fluorescent lamp mounted on said mounting surface;
- c) a connector assembly for connecting each pair of adjacent support members, said connector assembly being pivotally connected to said pair of adjacent support members; and
- d) said plurality of support members being movable relative to each other to form the lighting fixture into the desired shape.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まず「connector assembly」には「means」が含まれていないので、第112条第6パラグラフが適用されないとの推定がはたらく。CAFCは、「connector assembly」という用語が、特定の構造を意味する用語ではないことを認めつつ、「重要なことは、構造の名前として認識されておらず、「means for」の代用に過ぎないその場限りの言葉や造語ではなく、その用語が構造を記述するものと理解されているものかどうかである。」と述べている⁹⁾。

そして、第112条の第6パラグラフで言う構造の記載であるためには、必ずしもクレーム限定において、特定の構造を限定する必要はなく、また、様々な構造を包含する広い概念の用語を使用してはならないということではない¹⁰⁾。クレームされた用語が、様々な構造を包含し、機能で構造を特定するものであったとしても、その用語が、当業者により、構造を指定する用語として使用されていれば足りる¹¹⁾。

CAFCは、「connector assembly」、「detent mechanism」、「detector」などは、「means」「element」「device」などの総称的な用語や、「widget」のように明確な意味を欠く用語とは異なるとしている¹²⁾。

またCAFCは、辞書の定義なども重視している。Lighting World事件では、「connector」は、「something that connects」と辞書で定義されており、その機能を表す言葉で定義されているが、常識的に充分理解される構造としての意味を有するとしている。そして、そのような用語が複数の構造を意味したり、数多くの構造を包含するものであったりしても、それによりその用語が構造の名前でなくなるわけではないとしている¹³⁾。

3. 2 「means」を使用しない場合の第112条第6パラグラフの適用に関する過去の判例

地裁が、「means」を使用していないクレームに第112条第6パラグラフを適用した判決を覆した1996年のGreenburg事件以後、CAFCが、「means」という用語を使っていないクレームに関して、ミーンズ・プラス・ファンクションとして第112条第6パラグラフを適用したのは、1998年のMas-Hamilton事件判決のみのものである¹⁴⁾。このようにCAFCは、「means」を使用していないクレームに第112条第6パラグラフを適用することには、非常に慎重であると言えることができる。このことは、「means」という用語を使っていない場合、第112条第6パラグラフが適用されないという推定が強力なものであることを示している。したがって「means」という用語を使っていない場合に、どのように第112条第6パラグラフ適用を考えるべきかを知ることは、有益であろう。

3. 2. 1 Greenburg事件（1996年）

Greenburg事件は、米国特許4,674,501号に関して争われたもので、当該発明は外科手術器具に関するもので、回転円形板を有し、その円形板が複数の所定位置から勝手に回転しないようにする「detent mechanism」（移動止め）を有する以外は、先行技術とほとんど変わらないものであった。クレームの該当箇所は、「a radially enlarged wheel on said sleeve and said wheel and said one handle having a cooperating detent mechanism defining the joint rotation of said shafts in predetermined intervals.」と限定していた。明細書及び図面において開示された「detent mechanism」は円形板の周囲に多数の窪みを設け、それらの1つの窪みにボールをバネで押付ける構造のもの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のみであった。

地裁は、「detent mechanism」はミーンズ・プラス・ファンクションであるとして、第112条第6パラグラフを適用した。その根拠として次の2つを挙げた。(1) 辞書による「detent」の定義「a device for positioning and holding one mechanical part in relation to another」も、専門家証人による「detent mechanism」の定義「any device for positioning and holding one mechanical part in relation to another so that the device can be released by force applied to one of the parts」も機能的であること、そして、(2) クレームでは「detent mechanism」を使っているが、発明の概要(Summary of the invention)において「detent means」を使っており、これらは同義語と見るべきであり、クレームでも「detent mechanism」は機能的に限定されていること、であった。

CAFCは地裁の判断を覆すに当たり、次の点を指摘している。(1) 特定の機構が機能的な用語で定義されていることにより、直ちに第112条第6パラグラフのミーンズ・プラス・ファンクションとはならない。数多くの構造がその機能により名づけられており、「フィルター」「ブレーキ」「クランプ」なども元来機能的な名称である¹⁵⁾。(2) 発明の概要において「detent means」は、発明の主要な構成要件を参照するために用いられているに過ぎず、その後の部分では、「means」を使用せずに、より詳細に説明されている。そして「means」を使用せずにクレームされている。重要なことは、構成要件が機能で限定されているかどうかではなく、その用語が、当該技術分野において常識的によく理解される構造的な意味を有しているかである¹⁶⁾。(3) 出願人が「means for」を用いた場合は、第112条第6パラグラフの適用を選択したことを表しているのに対し、Greenburgのクレームは「means for」を用いていないのに、地裁は

そのような場合との区別をしていない¹⁷⁾。

このように、クレームが「means for」を用いていない場合は、第112条第6パラグラフの適用がないものと推定されること、その用語が機能的なものであったとしても、当該技術分野において常識的によく理解される構造的な意味を有している場合には第112条第6パラグラフの適用はないことが強調されている。

3. 2. 2 Mas-Hamilton事件 (1998年)

Mas-Hamilton事件では、電子ダイヤルロックに関する米国特許5,307,656号に関して争われた。この特許において「lever moving element」がミーンズ・プラス・ファンクションであるかが争われた。656特許クレームにおいて「lever moving element」は次のように記載されていた。

「a substantially non-resilient lever moving element for moving the lever from its disengaged position for engaging the protrusion of the lever with the cam surface on the cam wheel so that the rotation of the cam wheel thereafter in the given direction changes the locking mechanism from the locked condition to the unlocked condition;」

明細書及び図面における「lever moving element」は、支点を有するレバーが、横方向にバネでバイアスされたピンを有し、このピンが窪みに噛合い、この窪みが移動することにより、レバーが支点を中心に回転する構造が記載されていた。

地裁は、このクレーム限定は、「means for」を用いていないが、ミーンズ・プラス・ファンクションであり、第112条第6パラグラフが適用されると判示し、CAFCもこの地裁の判断を支持した。

CAFCは次のように述べている。

(1) 「means」を用いていないことにより、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第112条第6パラグラフの不適用が推定されるが、さらに検討が必要である。(2)「lever moving element」は機能的にのみ限定されており、第112条第6パラグラフの適用を回避する機械的構造はなんら限定されていない¹⁸⁾。(3)特許権者は「lever moving element」は、鍵に関する技術分野において、知られた構造であると主張したが、そうではないとの地裁の判断を支持する。特定の機構が機能的な用語で定義されていることにより、直ちに第112条第6パラグラフのミーンズ・プラス・ファンクションとはならないが、「lever moving element」は当該技術分野において、よく知られた構造的意味を有していない¹⁹⁾。(4)特許権者がこの点について判断を誤ったという証拠を挙げていない²⁰⁾。

しかし、この判決では、特定の機構が機能的な用語で定義されていることにより、直ちに第112条第6パラグラフのミーンズ・プラス・ファンクションとはならないとしていながら、どのような基準を適用して、「lever moving element」は当該技術分野において、よく知られた構造的意味を有していないとしたのか明らかでない。ただしGreenburg事件において争われた「detent」や、CAFCが例示した「フィルター」「ブレーキ」「クランプ」なども、当該技術分野においてある程度定着した用語であると言えるであろう。Greenburg事件の「detent」は辞書にもある機械用語であるが、「lever moving element」は、レバーを動かすものであることはわかるが、その状況によりレバーをどのように動かすものか明確ではなく、当該技術分野において、一定の機構を表すための定着した用語とは言い難い。したがって、当該技術分野においてある程度定着した用語を用いれば、第112条第6パラグラフの適用が避けることができる可能性が高くなると言えるかもしれない。

4. ミーンズ・プラス・ファンクションと特許侵害

4.1 文言侵害

ミーンズ・プラス・ファンクションの文言侵害の判断は通常の文言侵害の判断とは著しく異なる。それは、第112条第6パラグラフが文言通りに解釈するのではなく、明細書に記載された対応構造と、その対応構造の均等物を包含するものと解釈されるとしているからである。そして、CAFCは、第112条第6パラグラフは、均等論について規定するものではなく、文言解釈に関して規定するものとしている²¹⁾。

図2は、ミーンズ・プラス・ファンクションにおける文言侵害と均等論侵害との判断のプロセスをフローチャートにまとめたものである。

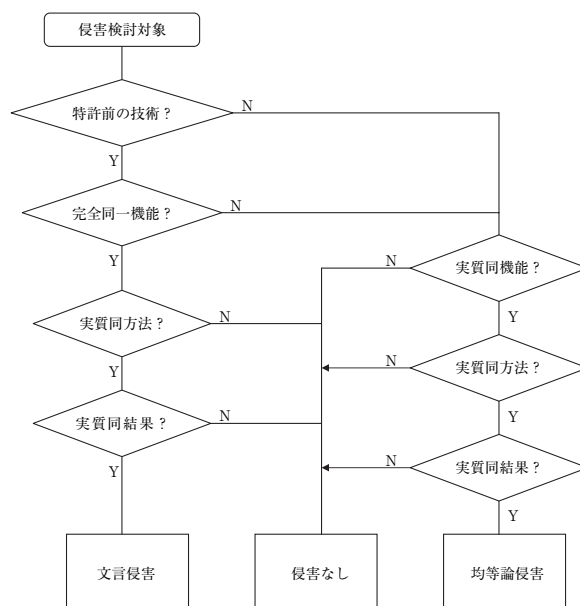


図2 ミーンズ・プラス・ファンクションへの機能・方法・結果テストの適用

文言の範囲は特許発行時に確定しているはずであるので、特許発行時以後に現れた新技術は、文言の範囲に含まれないとされている²²⁾。また、CAFCは、第112条第6パラグラフの「均等物」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は開示された手段の必ずしも構造的均等物に限定されるわけではなく、クレームの「means」限定において構造の重要性が低い場合は、構造の重要性が高い場合に比べて、均等物の範囲は広いとしている²³⁾。

対応構造の均等物であるかどうかの判断においては、均等論の適用と類似したアプローチがとられる²⁴⁾。最高裁Graver Tank事件において提起され、適用が可能な場合が多い「機能，方法，結果」テストもその1つである。「機能，方法，結果」テストは、均等の判断に当たって、その構成要件が、実質的に同じ機能を、実質的に同じ方法で、実質的に同じ結果をもたらすときに、均等と判断するものである。

しかし、ミーンズ・プラス・ファンクションの均等物を判断するに当たっては、「機能，方法，結果」のうち、方法と結果に関しては実質的に同じものを包含し得るが、機能に関しては「同一」のものに限定され、機能が「実質的に同一」であっても完全に同一と言えないものは、文言侵害には入らない。これを図示すると図3のようになる。そして、ミーンズ・プラス・ファンクション構成要件は、クレームされたのと同一機能を果たし、実質的に同じ方法で、実質的に同じ結果をもたらすものを包含するのであ

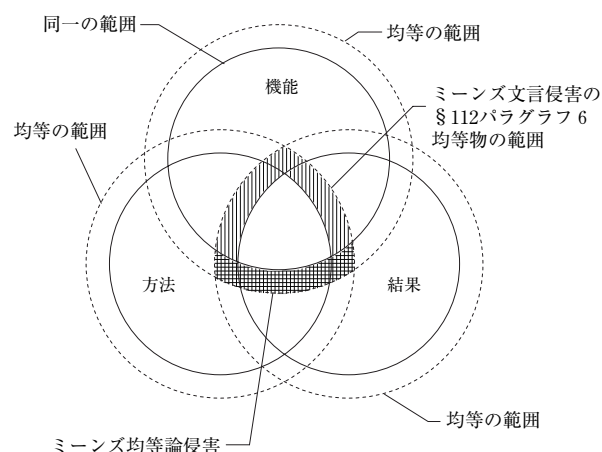


図3 ミーンズ・プラス・ファンクションにおける文言侵害と均等論侵害

るが、構造に関しては、その全体的構造が明細書に開示された対応構造の均等物であれば足り、構造の細かな部分まで同じである必要はない²⁵⁾。また、対応構造の均等物は、必ずしも物理的構造の均等物を意味しない²⁶⁾。

4.2 均等論侵害

文言侵害で述べたように、第112条第6パラグラフの均等物では、特許発行時以後に現れた新技術が除外されているが、均等論の判断時点は侵害時とされているので、均等論は特許発行時以後の新技術を包含し得る（図2参照²⁷⁾）。

また、第112条第6パラグラフの均等物は、同一機能のものにしか含むことができなかったが、均等論では、実質的に同一の機能を有するものにも及び得る（図3参照）。

ミーンズ・プラス・ファンクションの文言侵害と均等論侵害との比較を表にすると次のようになる。第112条第6パラグラフの均等物及び均等論の適用に当たっては、「機能，方法，結果」テストが、いまでも多くの場合に適用されるので、これらの点も表1に加えてある。

表1 ミーンズ・プラス・ファンクションの文言侵害と均等論侵害との比較

	文言侵害	均等論侵害
判断時点	特許発行時点 以後の新技術含まず	侵害時点 特許発行後の新技術 含む
機能	同一	実質同一(同一を除く)
方法	実質同一	実質同一(新技術のみ)
結果	実質同一	実質同一(新技術のみ)

このような比較から言えることは、第112条第6パラグラフの均等物でないものは、機能が完全に同一ではないが実質的に同一である場合と、特許発行後の新技術である場合のみ、均等論が適用される可能性があるということになる。また、方法や結果が異なるため文言侵害なしとなる場合は、その場で均等論侵害もないこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とになる²⁸⁾。

このような第112条第6パラグラフの均等物と均等論とを区別し、均等物に対しても均等論の適用があり得るとするCAFCの難解な解釈に対しては批判がないわけではない。しかし特許法の解釈に関して大きな権限を有するCAFCがそのように運用している限り、これを無視することはできない。

5. ミーンズ・プラス・ファンクションの利用

5.1 ミーンズ・プラス・ファンクションの利点と欠点

ミーンズ・プラス・ファンクションの特異な性格は、長所ともなり得るし、短所ともなり得る。ミーンズ・プラス・ファンクションは、見かけの文言ほど保護範囲は狭くないが、第三者は見かけの広いクレーム文言を見るのであるから、第三者は文言による圧力を感じずる可能性がある。明細書の対応構造の開示は明確でなければならないが、通常のクレームがクレーム文言で大体の保護範囲が理解できるのに対し、明細書からこの対応構造を探さねばならないことは、第三者にとって負担である。競争相手が紛争を好まない企業であれば、安全のため文言範囲丸ごとを避けるかもしれない。しかし同時に、第112条第6パラグラフを知る競争相手は、逆に特許権者が思うよりも狭く解釈する可能性もあり、解釈をめぐる紛争が多くなる可能性があるとも言えるであろう。

Festo最高裁判決により、減縮補正による審査経過禁反言の適用が推定され、均等論を適用するためにはそのための反証が必要になるが²⁹⁾、第112条第6パラグラフの均等物は文言侵害に関するものであるから、減縮によりミーンズ・プラス・ファンクションにした場合も、文言範囲に均等物が包含されると言えるであろう。

以下にミーンズ・プラス・ファンクションの利点と欠点を簡単に表2としてまとめてみた。

表2 ミーンズ・プラス・ファンクションの利点と欠点

利点	欠点
見かけの広い文言が圧力となり得る。 安全のため競争者が文言範囲を避けるかもしれない。	見かけほど保護範囲は狭くない。 期待するより狭く解釈される可能性がある。
対応構造をクレームに限定しなくてもよい。 対応構造のクレーム漏れを防げる。 複数の対応構造を1つのクレームにできる。	クレーム内容が明細書を見ないとわからない。 1つの対応構造が公知もしくは自明であるとクレーム全体が拒絶または無効になる。
減縮しても均等物が保護される可能性がある。 第112条第6パラグラフの均等物は文言侵害に関するものであるから、減縮によりミーンズ・プラス・ファンクションにしても均等物が包含される。	減縮補正による禁反言が不明確。

5.2 ミーンズ・プラス・ファンクションの利用

ミーンズ・プラス・ファンクションは、クレームの保護範囲が不確定となりがちであるため、唯一のクレーム形式としてはあまり勧められない。しかしながら、他の形式のクレームと并存させるのであれば、利用できないわけではないし、その不確定性も長所となり得る。

複数のタイプの異なる対応構造を1つのミーンズ・プラス・ファンクション構成要件としてカバーできることはクレームドラフティングにおけるメリットであろう。またこのことは対応構造が多数あるときに、対応構造のクレーム漏れを防ぐことができるという利点にもなるであろう。

減縮補正とプロセキューション・ヒストリ・

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

エストッペルとの関係においても、特異なものとなる可能性がある。減縮しても均等物が保護される可能性がある。

Festo最高裁判決は、クレームの減縮補正により、減縮された部分は放棄（surrender）されたものとの推定（presumption）がはたらくことは認めており、この推定が覆されない限り、均等論の適用は認められない。すなわち文言侵害のみということになる。しかしながら、CAFCの判例によれば、第112条第6パラグラフの均等物は文言侵害に関するものであるから、減縮によりミーンズ・プラス・ファンクションにしても均等物が包含される。すなわち、ミーンズ・プラス・ファンクションの文言範囲は、明細書に開示された対応構造とその均等物を含むということになる。

5. 3 ミーンズ・プラス・ファンクションの回避

先に述べたように、クレームの構成要件として「means」を使うと、ミーンズ要件として第112条第6パラグラフの適用が推定される。逆に「means」を使っていないときは、ミーンズ要件ではないものとして第112条第6パラグラフが適用されないものと推定される³⁰⁾。したがって、クレームの構成要件として「means」を使うと、「第112条第6パラグラフを適用して下さい」という意思表示になってしまうことに留意すべきである。そして、第112条第6パラグラフの適用を避けるためには、まず「means」を使わないことにより、「第112条第6パラグラフを適用しないで下さい」という一応の意思表示をすることが、まず基本である。

さらに「means」を使わなくても、「element」「device」などの総称的な用語や、「widget」、「member」「unit」なども「means」と同等と扱われる可能性があるため避けた方がよいであろう。そして、構成要件が回路手段であれば

「means for」ではなく「circuit for」を用いるべきであろう。

また、第112条第6パラグラフの適用を避けるためには、可能な限り構造的限定を加えることが重要である。しかもその構造的限定は、その手段の単なる配置を限定するものではなく、機能の達成に関係する構造の限定であることが好ましい。

これらの点に配慮すれば、意に反してミーンズ・プラス・ファンクションとされる恐れはなくなるであろう。

5. 4 ミーンズ・プラス・ファンクションにおける文言保護範囲を確保

行為で表されたミーンズ・プラス・ファンクション構成要件を行為ステップとする方法クレームを必ず作成することは重要である。複数のミーンズ・プラス・ファンクション構成要件のみからなる装置クレームにおいては、容易にこのような方法クレームが作成できるであろう。

また、1つまたは複数の構造的構成要件とミーンズ・プラス・ファンクションが混合された装置クレームにおいては、その1つまたは複数の構造的構成要件をひとまとまりの装置とし、ミーンズ・プラス・ファンクション構成要件をこの装置を使用する行為ステップとする方法クレームが可能な場合もあるであろう。

このようにすれば、その行為ステップが装置のかたちで具現化されている場合も、装置において行為ステップが存在することが立証されれば、方法クレームでカバーすることができる。第112条第6パラグラフを適用せずに、ミーンズ・プラス・ファンクション構成要件を文言通りに解釈したとしても同じ立証が必要になるであろうから、これは特許権者にとって不当な負担ではないであろう。

5.5 ミーンズ・プラス・ファンクションと ステップ・プラス・ファンクション

前述のように第112条第6パラグラフは「組合せのクレームの構成要件は、それをサポートする、その構造、材料または行為を記載することなく、特定の機能を達成する手段またはステップとして記載することができ、このようなクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料または行為とその均等物を包含するものとして解釈される。」と規定している。

したがって、方法クレームが、ステップを単に機能のみで限定している場合は、そのステップは、明細書に記載された対応する行為とその均等のものを含むものとして解釈される。

ミーンズ・プラス・ファンクションとステップ・プラス・ファンクションでは、同じ「機能」でも少し意味合いが異なる。装置クレームの構成要件においては、構造的構成要件を記載するものとされているので、装置クレームでの行為の限定は通常は「機能」である。一方、方法クレームにおいては、構成要件として行為ステップを記載するものとされているので、具体的行為ステップは、方法クレームでは一般に「機能」ではない。すなわち、「行為」は装置クレームにおいては「機能」であるが、方法クレームにおいては通常「機能」ではない³¹⁾。

このことは実務上も有用な意味を持つ。それは行為で表されたミーンズ・プラス・ファンクション構成要件を方法のステップに書換えれば、通常の方法ステップになり、ステップ・プラス・ファンクションにはならないということである³²⁾。

このようにステップ・プラス・ファンクションは、ミーンズ・プラス・ファンクションに比べて、適用対象はより限定されているといえることができる。

6. むすび

以上、ミーンズ・プラス・ファンクションに関して、実務家の立場から要点をまとめてみた。ミーンズ・プラス・ファンクションは米国特許法第112条第6パラグラフの条文規定があるために、非常にわかりにくいものになっている。ミーンズ・プラス・ファンクションを積極的に使うべきか、それとも避けるべきかは、状況によって異なるであろう。本稿を実務において何らかのかたちで役立てていただければ幸いである。

注 記

- 1) *IMS Tech. Inc. v. Haas Automation, Inc.*, 206 F.3d 1422, 1436 (Fed. Cir. 2000).
- 2) *In re Donaldson*, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994).
- 3) *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2002).
- 4) *TI Group Auto Sys., Inc. v. VDO North America, LLC*, 375 F.3d 1126, 1135 (Fed. Cir. 2004). 単なる構造の限定ではなく、「機能を果たすための」実質的構造の限定の立証が必要である。
- 5) 前掲注3)と同じ。
- 6) *At-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc.*, 174 F.3d 1308, 1318~19 (Fed. Cir. 1999).
- 7) *Linear Tech. Corp. v. Impala Linear Corp.*, 371 F.3d 1364, 1371 (Fed. Cir. 2004).
- 8) *Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.*, 382 F.3d 1354 (Fed. Cir. Sept. 2004).
- 9) *Id.*, at 1360.
- 10) *Id.*, at 1359.
- 11) *Id.*, at 1359~60.
- 12) *Personalized Media v. Int'l Trade Comm'n*, 161 F.3d 696, 704 (Fed. Cir. 1998).
- 13) *Lighting World, Inc.*, at 1361.
- 14) *Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc.*, 156 F.3d 1206 (Fed. Cir. 1998).
- 15) *Greenburg v. Ethicon Endo-Surgery*, 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996).
- 16) *Id.*, at 1583~84.
- 17) *Id.*, at 1584.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 18) *Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc.*, 156 F.3d 1206, 1213 (Fed. Cir. 1998).
- 19) *Id.*, at 1213.
- 20) この点は112条第6パラグラフ不適用の挙証責任を課したのではなく、控訴の理由として地裁の判断の誤りに関する挙証責任を課したものであろう。
- 21) *Pennwalt Corp. v. Durand Wayland Inc.*, 833 F.2d 931, 934 (Fed. Cir. 1987).
- 22) 前掲注6) 1308, 1320; *Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc.*, 145 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 1998).
- 23) 前掲注1) と同じ。
- 24) *Chiuminatta Concrete Concepts*, 前掲注22) 1303, 1310.
- 25) *Odetics, Inc. V. Storage Tech. Corp.*, 185 F.3d 1259 (Fed. Cir. 1999).
- 26) 前掲注1) と同じ。
- 27) 前掲注6) と同じ。
- 28) *Frank's Casing v. Weatherford Int'l*, 389 F.3d 1370, 1378 (Fed. Cir. 2004).
- 29) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002).
- 30) 前掲注3) と同じ。
- 31) ステップが、単にある目的を達成するという抽象的な行為としてしか限定されていない場合はその限りではない。
- 32) *Epcon Gas Sys. Inc. v. Bauer Compressors, Inc.*, 279 F.3d 1022, 1028 (Fed. Cir. 2002).

(原稿受領日 2005年3月29日)

