

米国の機能的クレームに関する留意事項と機能的クレームの判断基準が  
示された最近の CAFC 判決

2014年09月29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

米国特許プラクティスにおいて、クレーム発明を means plus function 形式で機能的に記載することが可能です。但し、この”means” がカバーする範囲は、出願当初明細書の開示の範囲とその合理的な均等物に限定して解釈されます (35 U.S.C. 112(f) or 35 U.S.C. 112, 6th paragraph)。しかも、後述するように、上記の均等物は、クレーム発明の特許発行時点で入手可能なものに限定されます。

上記以外に、後述する 35 U.S.C. 112(b) or 35 U.S.C. 112, 2nd paragraph との絡みで、米国特許プラクティスにおいては、means plus function 形式のみでクレーム発明を機能的に記載することは推奨されていません。

2013年8月2日、USPTO は、AIA 下の 35 U.S.C. 112(f) (Pre-AIA 下の 35 U.S.C. 112, 6th paragraph) の判断に関する審査ガイドを公開しました。この審査ガイドには、具体例が多く記載されており、”means plus function limitation”と認定されるか否かを知る上で非常に有用なものです。

一方、”**configured to/for...**”を文言したクレームは、means plus function 形式の場合と同様に、その範囲が制限されるように解釈される可能性があります。このような文言は、”means plus function limitation”を用いずに、構成要件を機能的に特徴付ける方法としてよく利用されています (たとえば、”means for calculating ...”の代わりに”a calculator configured to calculate ...”)。なお、このような文言を使用した場合、一般に、**クレーム発明に特許性を付与するものであるか否かが確認され、否であれば、”configured to/for...”の文言は、当該クレームの範囲を制限するものではないと認定**されます。

CAFC の Rader 元首席判事は、「装置の構成自体を文言するのではなく、装置が、どのように特定のタスクを行うようになっているか (how a device is “**configured to**” perform a particular task) に重点を置くように文言されている場合、特許性はないと認定すべきである」旨の見解を示しています。

上記事情にはありますが、特許権者は、構造上の特定の具体例に限定されないように広くクレームを記載するために、35 U.S.C. 112(f)／35 U.S.C. 112, 6th paragraph の適用を回避することに留意しながら、“configured to”という文言が”means for ...ing”とおおよそ等価な文言として使用し続けられている現状にあります。

## 【全 2 4 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](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【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.