

機能的に記載されたクレームが"means claim"と認定されるのは  
どのような場合に係る CAFC 大法廷判決

2015年06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 format**"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) / 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) / 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 format**"で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。この審査ガイドは、具体例を多く記載しており、"**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。

2014年11月5日に、**RICHARD A. WILLIAMSON v. CITRIX ONLINE, LLC** (Fed. Cir.) 事件において、機能的に記載されたクレームが"means claim"と認定されるのはどのような場合かが明らかにされました。しかし、この事件の判決に対し、CAFC の大法廷審理が行われ、このたび、今後のプロセキューションおよび訴訟に大きな影響を与える大法廷判決が2015年6月16日に下されました。

以下に、上記の CAFC 大法廷判決について説明します。

**【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.