



<米国>

米国のミーンズ・プラス・ ファンクション・クレームについて

Maschoff Brennan
Attorney

R. Burns Israelsen

米国では、請求の範囲の発明の要素が発揮する機能の表現で発明を規定する特許クレームの記載方法が認められている。これは「ミーンズ・プラス・ファンクション」クレームと呼ばれ、米国特許法第112条(f)に基づく。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの要素は、対応する特許明細書およびそれに相当するものの中の構造・材料または動作をカバーするものと見なされる。そうしたクレームは一般的には明細書中に記載されている具体例に限定されることが多いため、通常の構造的クレームより望ましくないとされるのが常であった。

近年に至るまで、特許出願人は多くのケースにおいて、米国特許法第112条(f)の出願に該当しないようにするには"means for"という言葉を使わないようにすれば十分であると考えてきた。合衆国連邦巡回区控訴裁判所は近年 *Williamson v. Citrix Online, LLC* の判決においてこの見方を覆し、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される範囲に入るクレーム表現の種類を拡大した。

巡回裁判所はこう述べている。[「米国特許法第112条(f)のミーンズ・プラス・ファンクションと解されない」基準は、クレームの表現がその分野の通常の技能を有する者にとって構造の名称として十分に明確な意味を持つと解されるかどうかである。クレームが"means"という単語を欠いていても、その表現が『十分に明確な構造を述べ』ていない、または『その機能を発揮するに足る構造を述べていない機能』を述べている場合には、[米国特許法第112条(f)が]適用される。]

弊所においてもここところ、米国特許審査官がクレームがミーンズ・プラス・ファンクションの規定の下に解釈されると主張するケースが増えている。例えば、"modules"や"units"という言葉を使って構成要素を定義し、他に構造的な説明をしていないクレームは、高確率でミーンズ・プラス・ファンクション・クレームとして扱われる。

ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解されるのを避けたいのなら、審査対象となるクレームが *Citrix* 判決の規則に従って書かれるよう注意する必要がある。そのためには、機能ではなく構造的構成物の言葉でクレームが要素を定義している必要がある。また、特許明細書が構造的なクレーム要素を十分に定義しており、クレームで用いられている言葉が明確な意味を持ち、はっきりと特定の構造と関係付けられているようにすることが望ましい。(邦訳：当研究所)

< the United States >

U.S. Means-Plus-Function Patent Claims

Maschoff Brennan
Attorney

R. Burns Israelsen

In the United States, patent applicants have the option of presenting patent claims that define an invention in terms of the functions performed by elements of the claimed invention. These are referred to as "means-plus-function" claims, the basis for which is found in 35 U.S.C. § 112(f). Means-plus-function claim elements are construed to cover the corresponding structure, material, or acts in the patent specification and equivalents thereof. Such claims have typically been seen as less preferable to ordinary structural claims because they are often limited generally to the examples presented in the specification.

Until recently, patent applicants have considered avoidance of the words "means for" as being enough, in most cases, to prevent application of 35 U.S.C. § 112(f). The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit has recently issued a decision in *Williamson v. Citrix Online, LLC*, that has upset this view and has expanded the types of claim language that fall within the scope of means-plus-function claim interpretation.

The Federal Circuit has stated that "the standard [to avoid 35 U.S.C. § 112(f) means-plus-function interpretation] is whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure. When a claim term lacks the word 'means,' ... [35 U.S.C. § 112(f)] will apply if ... the claim term fails to 'recite sufficiently definite structure' or else recites 'function without reciting sufficient structure for performing that function.'"

Our patent firm has recently seen an increase in the frequency at which U.S. patent examiners assert that claims are interpreted under means-plus-function principles. For example, claims that define elements in terms of "modules" or "units", without additional structural explanation, are frequently treated as means-plus-function claims.

If patent applicants want to avoid means-plus-function claim interpretation, they should ensure that claims presented for examination comply with the principles of the *Citrix* decision. This will require claims to define elements in terms of structural components as opposed to their function. It is also advisable to ensure that the patent specification sufficiently defines structural claim elements so that the words used in the claims have definite meanings and clearly relate to specific structure.