

## 機能的クレーム文言：不明瞭トラップ

機能的クレーム限定により、構造からではなく機能から発明の要素を定義できる。米国特許法 112 条 (f) (AIA 改正前の 112 条 6 項) の規定は、「ミーンズ・プラス・ファンクション」及び「ステップ・プラス・ファンクション」の限定により、明細書に記載された機能を作動させるために明細書に開示された構造または作用及びその均等物を含むと解釈される。このような限定の範囲は、クレームの文言が示す範囲よりも狭い。このため、従来から実務家は、ミーンズ・プラス・ファンクションの文言をできるだけクレームに使用しないようにしてきた。しかし、米国特許庁 (USPTO) や裁判所の最近の傾向を見ると、本当にそれによいのか見直しの時期がきたようである。

### 112 条 (f) に含まれるのはどんな文言か

本格的にこの問題を検討するためには、特許法 112 条 (f) の解釈ルールの下で、どのような文言がその対象となるかを先ず検討しなければならない。「～のための手段 (a means for)」や「～のための工程 (a step for)」という用語が、機能の記載を伴いながら使用されている場合には、112 条 (f) の適用が推定される。逆に、それらの用語が使用されていない場合、112 条 (f) の適用はないと推定される。しかし、このような推定は非常に弱くなってきており、米国特許庁と裁判所のいずれでも採られていない。

ミーンズ・プラス・ファンクションの文言をクレームに使用しないという従来の考え方に関して言えば、出願人は過去 20 年間、112 条 (f) の「罰則」を受けることなく、機能的な文言の恩恵を受けようとして、クレーム中に用語についてのさまざまな戦略を使い分けてきた。例えば、「手段 (means)」の代わりに、「メカニズム (mechanism)」や「ユニット (unit)」などの用語を使用し、「～のための (for)」の代わりに「～するように構成された (configured to)」や「～するように配置された (arranged to)」などを使用した。一般に、米国特許庁の審査実務や裁判所の判決例では、これらの用語を使って 112 条 (f) の適用を回避しようとしてもうまくいかない。米国特許庁も裁判所も、純粋に機能的であって、それをサポートする構造や作用がクレームに記載されていない場合には、「～のための手段」や「～のための工程」という用語の有無に拘わらず、112 条 (f) を適用することになる。最近では、米国特許庁の審査官が、クレームが「～のための手段」や「～のための工程」という用語を使用しない場合でも、オフィス・アクションの冒頭で 112 条 (f) に基づく解釈を示すことが普通になっている。これは、明細書の作成者がミーンズ・プラス・ファンクション限定ではないと確信していたクレーム限定がミーンズ・プラス・ファンクションであると解釈され

た時に、対応する開示内容が不十分でクレームをサポートできないリスク、そして場合によってはそれが不明瞭（indefiniteness）を理由としたクレームの無効につながるリスクを意味する。これが「不明瞭のトラップ（indefiniteness trap）」と呼ばれるものである。この問題をさらに検討するため、ミーンズ・プラス・ファンクションによる限定と構造的な用語で書かれた限定の間に見られる権利範囲の違いを検討する。

### 112 条 (f) の下で解釈される限定の範囲とは何か。

「送信機（transmitter）」を記載するクレームと「信号を送信する手段」を記載するクレームを考えてみよう。まず、「送信機」という名詞は、当業者が送信機と考える全ての物をその範囲内に含む。それに対して「信号を送信する手段」の範囲は、明細書に何が開示されているかに依存する。もし明細書に信号を送信する方法が一つだけ開示されているならば、その範囲は開示されている送信方法とその均等物に限定される。これは「送信機」よりも狭い範囲であろう。もし信号送信の複数の方法が開示されていて、それらのすべてが包含されることが明細書で示唆されていれば、その範囲は基本的に「送信機」と同じになる。このように、米国特許のミーンズ・プラス・ファンクションの限定は、常に狭い範囲であるという一般的な考え方は、必ずしも正しいとは言えない。明細書の開示内容に依存するのである。実務の観点で言えば、全てのケースでミーンズ・プラス・ファンクションの文言を避ける必要はない。もしその文言が使用されている場合には、文言を明確にサポートする構造に関する記載が明細書でなされ、実施例ができるだけ広範かつ網羅的に記載されていることが重要である。このような記載がない場合、クレームが狭くなるばかりでなく、不明瞭であるとして無効とされる可能性もある。

### どのような場合に 112 条 (f) の下で解釈される限定が不明瞭とされるか。

112 条 (b) により、発明者や共同発明者が発明と見做す主題について、クレームで具体的に特定し、かつ明確に請求しなければならない。クレームに 112 条 (f) の下で解釈される限定が含まれる場合、「（発明を）具体的に特定し、かつ明確に請求」する義務は、明細書に移る。この場合、単に明細書が発明を実施可能にする（つまり発明をどのように製造し使用するかを開示する）だけでは十分ではない。むしろ、開示された構造がクレームの境界を決定できる程度に具体的でなければならない。前述の例に戻ると、明細書で信号を発信する具体的な方法が開示されていない場合、「発信する手段」を記載するクレームは、たとえ信号の送信方法が当業者には知られていたとしても、不明瞭であるとして無効とされる可能性がある。さらに、特許出願に新規事項を追加できないために、この問題を救済する方法はない。そし

て、米国特許庁は、112 条 (f) の適用をより強化する傾向にあり、(クレームの文言の記載方法を変えても、それがミーンズ・プラス・ファンクションのクレームであると解釈され、) 明細書に十分な構造が開示されておらずクレームが不明瞭であると判断される可能性が強まっている。これは、クレームされた機能を行わせるものとして明細書に開示された構造が、「ブラック・ボックス」のようにかなり一般的な性格のものである場合に当てはまる。

### どのようにして 112 条 (f) の不明瞭トラップを回避するか

不明瞭トラップを回避するための第一歩は、機能的な文言を使用しないことである。上述のように、これは「手段」の用語の代わりに「代用語」を使うということではなく、それ以上のことを意味している。つまり、(送信機のような) 発明の文脈で構造的な意味と理解できるような名詞を使用することが求められる。機能を行う構造が記載されているならば、その機能について 112 条 (f) の解釈の対象とならないように記載することができる。それは、112 条 (f) の適用を促すような機能の記載ではなく、機能を行わせる構造を記載しない、機能についての記載である。

不明瞭トラップを逃れる第二の方法は、112 条 (f) の解釈を受けるかもしれないクレーム限定を十分かつ広範にサポートする明細書にすることである。どれが構造についての用語で、どれが「代用語」か、それを説明するのは簡単ではない。不安があれば、機能を実行するために用いることができる構造の実施例をいくつか明細書に追加することで、不明瞭の認定を避けるための保険がかけられる。明細書の開示は、いくつかの具体的な実施例を提供する又は少なくとも示唆するという意味で広範に行うべきである。それは、漠然としたものという意味での広範ということではない。この区別は必須である。

三番目のアプローチは、112 条 (f) を考慮し、ミーンズ・プラス・ファンクション形式の中に機能的な限定を入れることである。このやり方の利点は、112 条 (f) が適用されるかどうかについての争い (およびそのための訴訟費用) を生じさせない事である。さらに、この限定を適切にサポートする開示を明細書の中で行わなければならないというはっきりしたメッセージを明細書の作成者に送ることができる。上記のように、明細書におけるサポートとなる箇所が適切に記述されていれば、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定範囲をかなり広げることができる。このように、サポートする開示に対する配慮がなされなかった場合の 112 条 (f) に基づく「想定外の」解釈を避けることは、何よりも重要なことである。

## コンピュータにより実現される発明クレームの問題

112 条 (f) の目的上、コンピュータにより実現される発明は、何が「明細書に記載された対応する構造、材料または作用」として十分かという点について、新たな問題提起をしている。汎用コンピュータ部品は「ブラック・ボックス」と見做され、しばしば不明瞭であるとされる。明細書中の構造の記載を適切かつ確実にするために、クレームされた機能を作動させるのに必要なアルゴリズムを記載しなければならない。さらに、ソフトウェアが、例えば、「分散学習制御モジュール」や類似表現でクレームされている場合、そのモジュールがどのように機能して他の部材とどう協働しているかを明細書に記載しなければならない。それによって明細書の記載が十分となり、不明瞭の解釈を回避できる。アルゴリズム（フローチャートや散文での説明など）を開示しないで、単に汎用コンピュータを開示しただけでは不十分である。多くのコンピュータにより実現される発明特許は、1 台の汎用コンピュータを構造的な要素として開示しているため、これらの特許のクレームは不明瞭トラップにはまるリスクが高い。ただ、たった 1 台の汎用コンピュータの開示によって不明瞭の解釈を避けるのに適切であるとされた最近の判決があることに注意すべきである。この事件では、1 台の汎用コンピュータがクレームされた機能を、アルゴリズムを追加することなく作動させていた。

要約すると、今後、発明をクレームする時点で、112 条 (f) の適用を望むか否かを決定すべきであろう。適用が望ましい場合、対応する構造、材料または作用について、明細書に複数の具体的な実施例を記載すべきであり、それらをクレームされた機能と繋ぐように、ハードウェアの構造やクレームされた機能を作動させるアルゴリズムを含んだ記載にすべきである。他方、112 条 (f) 解釈の適用を望まないのであれば、「メカニズム」「モジュール」「装置 (device)」「ユニット」などの機能的な記載を想起させるクレーム中の用語は避けるべきである。代わりに、「回路 (circuit)」「戻り止め機構 (detent mechanism)」「デジタル検出 (digital detector)」「往復運動部材 (reciprocating member)」「コネクタ組立体 (connector assembly)」「パーフォレーション (perforation)」などの構造的な用語を使用すべきである。心配な場合には、クレームに記載された機能を作動させる構造の実施例を複数例、明細書に盛り込むべきである。