

特許請求項における機能的文言に潜む危険のもう一つの例

筆者：ビバリー・ペンランド (Beverly Penland, Ph.D.)、

キャスリン・アル＝クーリ (Kathryn Al-Khouri)

& ローラ・ウィットベック (Laura Witbeck)

特許実務家は長年、特許請求の範囲を拡張するための戦略として、「ように構成される」(configured to)、「ように適応される」(adapted to)や「可能である」(capable of)などの機能的文言を使用することによって1つの特定の構成ではなく機能を実行することができる構成要素の構造的範囲を捉えるために、そのような機能的文言を頼りにしてきました。しかしながら、そのような用語が明確な構造的基礎と組み合わせて使用されていない場合に、この戦略には意図しない司法解釈のリスクが伴います。米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)により最近下された非先例の判決である *Blue Buffalo* 判決¹は、明確な意図を持たずに機能的用語を使用した場合にこの戦略が裏目に出る可能性があることを再認識させてくれます。

Blue Buffalo 社が、自社の特許出願の特定のクレームに対する審査官による非自明性要件違反の拒絶理由を支持した特許審判部(PTAB)の決定に対し、不服審判を請求しました。Blue Buffalo 社の当該出願の請求項1は、保存エリアを形成する少なくとも1つの側壁及び底壁を有する容器と、前記保存エリア内に保持された食品とを備える包装食品が記載されています。当該請求項1には、「前記少なくとも1つの側壁は、容易に変形可能である ように構成され (configured to)」、ツール部分が「前記食品を分解して柔らかくするのに使う ために構成される (configured for)」と記載されています。PTABは、クレーム文言「ように構成される (configured to)」と「ために構成される (configured for)」を、記載された

¹ *In re Blue Buffalo Enterprises, Inc.*, No. 2024-1611, 2026 WL 100470 (Fed. Cir. Jan. 14, 2026).

機能を単に実行することが「可能である (capable of)」ことを意味すると解釈しました。

不服審判において、Blue Buffalo 社は、「『構成される』というタイプの文言を使用するクレーム文言は、記載された機能を実行するように具体的に設計される装置を包含すると解釈されるべきである」と反論しました。特に、Blue Buffalo 社は、クレームは装置が側壁を変形させ、かつ、ツール部分を使って食べ物を分解させるように具体的に設計されることを記載していると主張しました。仮に、用語「構成される」に対するこの比較的狭い解釈が認められた場合、先行技術は記載されたクレーム限定を満たしてない可能性があり、当該非自明性要件違反の拒絶理由を潜在的に克服できることとなります。

しかしながら、CAFC は、PTAB が「ように構成される」 (configured to) と「ために構成される」 (configured for) に対して、「可能である」 (capable of) を意味するというより広範な解釈を採用したことに同意しました。

CAFC は、先の判決のうちの 2 つを参照してそれらの違いを示し、より広い解釈が妥当である理由を説明しました。*In re Giannelli* 判決²において、裁判所は、ローイングマシンに関するクレームに記載された文言「ように適応される」 (adapted to) を、当該装置が具体的な方法で「設計された又は使われるように構成される」ことを意味すると解釈し、その明細書にはこのより狭い意味の裏付けが記載されていると特に示しました。同様に、*Aspex Eyewear* 判決³においては、磁性部材用に「適応される」という文言は、その明細書が眼鏡フレームと実際に噛合わせる意図を示したので、狭く解釈されました。更に、当該特許明細書は他の箇所において「可能である」 (capable of) を使っており、意図的な区別を示唆していません。

² *In re Giannelli*, 739 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2014).

³ *Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc.*, 672 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2012).

CAFC は、この 2 つの判決を区別可能なものとして判定しました。それらの間には用語的な面においても文脈的な面においても重要な違いがあります。まず、用語として、判例は、Blue Buffalo 社のクレームに使われた用語「構成される」

(configured to) ではなく「適応される」(adapted to) を使いました。それらの用語は関連しているものの、CAFC は、クレーム解釈の目的でそれらを別々の語彙単位として扱いました。次に、Giannelli 判決と Aspex Eyewear 判決におけるより狭いクレーム解釈は、それぞれの特許明細書とクレームセット内の文脈的な手掛かりに基づいて行われました。両方の判決の明細書は、設計目的上の意味を肯定的に示唆しました。

それらとは対照的に、Blue Buffalo 社の出願の明細書は、そのような内的裏付けを与えていません。CAFC は、「Blue Buffalo 社はクレームや明細書において『構成される』は『可能である』よりも狭く解釈されるべきであると示唆するようなものを何も示していない」と説明しました。その明細書は単に、「容易に変形可能な」側壁と、ツールが食品を「分解する及び／又は柔らかくする」ことを可能にする突起とを記載し、具体的な設計意図ではなく、性能を記載しています。

この分析により、明細書がクレーム用語の意味に関する主要なガイドであるという、クレーム解釈の根本的な原理が補強されました。特許権者にとって「ように構成される」などの機能的文言が狭くかつ目的により導かれて解釈されることが望ましい場合、特許権者は、明細書において限定を具体的に記載すべきです。CAFC は、出願人が係争中にそれを主張するという理由だけで「具体的に設計された」限定を推論しません。内的証拠 (intrinsic evidence) によってそれへと必ず導かれます。CAFC は、明細書において狭く解釈するそのような権限がないと判定しました。

このように、今回の Blue Buffalo 事件における CAFC の判決から、機能的なクレーム文言の解釈における明白かつ範囲が絞られた教訓が得られます。それは、

「具体的な設計」限定は、明白な内的証拠がない用語「ように構成される」又は「ために構成させる」に持ち込まれないということです。当該判決における CAFC の意見は、機能的なクレーム用語は他と無関係に解釈されずに特許明細書全体というレンズを通して意味が与えられるという点を強調します。

Blue Buffalo 判決では、当該「ように構成される」分析を内的記録に繋げることによって、CAFC の長年続きの、クレームに記載された機能的文言を解釈するための枠組みが再確認されました。例えば、*In re Man Mach* 事件における CAFC の判例⁴では、CAFC は、クレームに記載された遠隔制御に関する用語「本体の上面に配置されるデジタルスイッチであって、人間の親指により起動されるために適応されるデジタルスイッチ」(a thumb switch positioned on the top side of the body, the thumb switch being adapted for activation by a human thumb) を、「ように構成される」(configured to) として、すなわち、「人間の親指による起動のために作られる、又は設計される」として解釈しました。その狭い解釈は、遠隔制御装置の本体が手で持たれるようにどのようになるべく細長く丸いかが記載された明細書に基づいたものです。

「ように構成される」(configured to)、「ように適応される」(adapted to) や「ように操作可能である」(operable to) などの機能的文言は、特許審査便覧 (MPEP) の §2111.04、§2173.05(g) 及び §2181-2183 においても言及されています。「ように構成される」と「ように適応される」は通常、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームにおける構造／機能が狭く解釈されるトリガーにはなりません。そのような文言は、特許法 § 112(f) の適用を受けて解釈される場合があります。MPEP は、意図された使用の文言 (構造を制限しない) と、性能に基づく機能的文言 (構造を制限し得る) とを区別しています。MPEP §2114.04 に従い、「装置に関するクレームは、装置が何をするかではなく何の装置であるかを包含す

⁴*In re Man Mach. Interface Techs. LLC*, 822 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2016).

る」とされます。これは、機能を実行する「ように構成される」とクレームに明示的に記載されているか否かに関係なく、クレームに記載の機能を実行する先行技術装置の性能 (*capability*) によって、しばしば、十分にクレームの新規性を否定できることを意味します。上述した判決の選択によって実証されたように、構造的限定がクレームに記載される機能的文言を含むか否かの判断は、事件の具体的な事実に左右されます。

要約すれば、いくつかの事件において、用語「適応される」 (*adapted to*) は、明細書によって設計目的の意味が裏付けられた場合に、狭く解釈されてきましたが、そのような裏付けがなければ、「可能である」 (*capable of*) と解釈されることを免れることはできません。明示的な文脈上の手掛かりがない場合に、「構成される」 (*configured to*) は次第に、「可能である」や「ように操作可能である」の類義語として扱われます。特許出願をドラフティングする際、機能を実行できる性能又は構造的構成をクレームに記載することを意図する場合、「構成される」を使うか、或いは、狭い意味が明細書によって裏付けられていれば、より目的のある設計限定を示唆することを望む場合は、「適応される」を使うよう検討することが賢明です。最後に、もし「構成される」を独立クレームに使う場合、限定を追加する意図がない限り、「ように具体的に構造される」 (*specifically structured to*) を従属クレームに切り換えることを回避するとよいでしょう。機能的文言の使用に関する重要な教訓として、具体的な機能が意図されている場合、その具体的な機能を適切に記載すべきです。明細書には必ず裏付けがなければなりません。