

クレーム解釈に関する USPTO 最新ガイダンス、 従来通りの方針を維持する

筆者：アドナン・ムスタフィック (Adnan Mustafic, パテントエージェント) &
ケビン・シュムチャック (Kevin M. Szymczak, 弊所アソシエイト)

米国特許商標庁 (USPTO) は、2024 年 3 月 18 日に、35 USC § 112(f) に基づく、ミーンズ・プラス・ファンクション (means-plus-function) クレーム及びステップ・プラス・ファンクション (step-plus-function) クレーム制限に関する指針を特許審査官に提供するメモランダムを公表しました¹。当該メモランダムは、審査官に、35 USC § 112(f) に沿ってクレーム制限を判断する際に従う指針に関し注意を促し、出願人及び公衆に、35 USC § 112(f) の下でのクレーム解釈の適用に関するより深い理解を提供すると共に、出願人に、クレーム及び明細書をドラフティングする過程においてクレーム解釈を定義する機会があると強調することを目的としています。このメモランダムはまた、審査官に対し、クレーム解釈の明確な記録を作成する必要性も強調しています。とはいえ、当該メモランダムは、USPTO 特許実務における実質的な変更を示しておらず、既存の方針が維持されることを意味します。

クレームにおいてミーンズ・プラス・ファンクション文言を用いることで、「何の限定」ではなく、「その限定が何をする」を記載することによってクレーム限定の機能性をクレームすることができます。当業者がクレーム限定の意味を理解できるようにクレームをドラフティングすることが一般的なアプローチですが、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム限定を記載した場合には、当業者は明細書に基づいてクレーム限定を理解します。そのように、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは、明細書に開示されている機能性を定義する構造

¹ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf>

のみに基づいて解釈されます。このアプローチは、明細書において、ミーンズ・プラス・ファンクションの記述を使わなければクレームに記載の組み合わせが掴みにくい様々な実施形態が提供されている場合に特に有用です。ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム文言は必ずしも問題に繋がるわけではありませんが、そのような文言を使うことによって、クレームの範囲を、明細書及び均等物に開示されている特定の実施形態に限定してしまう可能性が高まります。

2024年3月18日に公表されたメモランダム最初の要点は、§ 112(f)の下での解釈がクレーム限定に適用されるかの判断に関するものです。メモランダムによれば、35 USC § 112(f)に基づく解釈がクレーム限定に適用されるかを判断する最初のステップは、特許審査便覧 (M.P.E.P.) §2181(1)に概略されている3条件テスト (3-prong analysis) を適用することです。当該3条件テストにおいて、クレームされた機能を実行する「ミーンズ」 (“means”) / 「ステップ」 (“step”) という用語又は汎用の代用語として用いられる用語、機能的文言により修飾されているミーンズ/ステップ用語又は汎用の代用語、そして、クレームされた機能を実行するのに十分な構造、材料又は行為により修飾されていないミーンズ/ステップ用語又は汎用の代用語の使用が必要です。より具体的に、審査官は、クレームされた機能を実行するためのミーンズ/ステップ用語又は汎用の代用語である非構造的な用語がクレーム限定において明示的に記述され、かつ、機能的文言が用いられている場合に§ 112(f)に基づく解釈を適用するよう指示されています。代替的に、審査官は、クレーム限定においてミーンズ/ステップ用語又は汎用の代用語が使われていない場合には§ 112(f)に基づく解釈を適用しないよう指示されています。加えて、機能を実行するための十分な構造を記載せずにその機能を記載する限定は§ 112(f)の下での解釈の適用対象となります。

メモランダムによれば、汎用の代用語として見なされる非構造的な用語の絶対的なリストは存在しないと強調されていますが、「コード」 (“code”)、「アプリ

ケーション」 (“application”)、 「プログラム」 (“program”)、 及び「ユーザインターフェイス」 (“user interface”) などの用語は、 当業者がそれらの用語は実行される機能との組み合わせに用いられるときの構造を意味すると理解し得る場合に汎用の代用語として解釈されないと示されています。 しかしながら、 特定の場合において、 § 112(f)に基づく解釈が適用される汎用の代用語として解釈され得る用語として、「、、、ための機構」 (“mechanism for”)、 「、、、ためのモジュール」 (“module for”)、 「、、、ための装置／機器／デバイス」 (“device for”)、 「、、、ためのユニット／部」 (“unit for”)、 「、、、ための構成要素／コンポーネント」 (“component for”)、 「、、、ための要素／エレメント」 (“element for”)、 「、、、ための部材」 (“member for”)、 「、、、ための装置／器具／器械」 (“apparatus for”)、 「、、、ための機械／マシン」 (“machine for”)、 「、、、ためのシステム」 (“system for”) が挙げられています。

メモランダム の 2 つ目の要点として、 § 112(f) の下でのクレーム解釈が適用された場合にその判断に関する明確な記録を行うことについて記載されています。 具体的に、 明確な審査記録を確立するという USPTO の目標をサポートするために、 審査段階において § 112(f) に基づく解釈を適用するに関する記録を確立することが重要なタスクであると特記されています。 そのように、 審査官には、 審査官自身の推定及びそれを説明するための所見が記載される書式段落を使うことが推奨されています。 そのような指針は、 出願人、 公衆及び裁判所に、 審査官がどのようにクレーム制限を解釈してその解釈に基づき先行技術を適用しているかを知らせるの支援することを目的としています。

メモランダム の 3 つ目の要点として、 明細書による開示、 § 112(a) に規定される実施可能要件及び § 112(b) に規定される明確性要件を考慮して § 112(f) の下で解釈される通りクレーム限定を判断する必要性が示されています。 § 112(b) に関し、 § 112(f) に基づいて解釈される構造を、 当業者がどの構造が所与の機能を実行する

かを理解し得る形で明細書によって開示する必要があります。審査官は、クレームに記載の文言、明細書、及び、当業者が開示に照らし合わせてクレームに記載の文言をどのように理解するかを考慮するよう指示されています。加えて、クレームが曖昧である場合に、審査官は、自身の解釈を記録において更に明確化するよう推奨されています。更に、明細書においてクレームされた機能を実行する構造を開示していないことによって、§ 112(f)の下で解釈され、かつ、§ 112(b)に基づいて不明確であると認定されたクレーム制限は、適切な明細書によってもサポートされないと判定される場合があります。そのようなクレーム制限は、§ 112(a)に基づき、クレームの完全な範囲が明細書によって十分にサポートできない場合があります。したがって、審査官は、当業者がクレームされた限定を製造し利用することができることを確立するようにクレームされた限定を明細書において詳細に十分に記載しているかを判断するための分析を行うように求められます。

また、コンピュータによって実行される制限も特別に強調されています。具体的に、明細書は、§ 112(f)に基づいて解釈された制限においてクレームされたコンピュータ機能を実行するためのアルゴリズムを開示しなければなりません。アルゴリズムは、通常の文体において、フローチャートの形で又は十分な構造を提供するその他の形で、数式として記述され得ます。機能を実行するように設計された構造として汎用コンピュータのみを提供することは、§ 112(b)に規定される要件を満たす適切な開示として適しません。

このメモランダムは、審査官に審査指針を提供することを目的としており、USPTO 職員の実務における変更を示していませんが、とはいえ、このメモランダムは、出願人及び特許実務家にとって有益な含意を示しています。特に、クレームに機能を記載する場合に、出願人及び特許実務家は、クレームされる機能を実行するのに用いられる構造の詳細な記述を明細書に含めることを確実にするべきです。更に、クレーム限定の根拠となるように、明細書において少なくとも2つ

の実施形態を記載することが望ましいです。そのような場合、クレーム解釈の段階において、機能的限定の範囲は、「狭く」なり得ますが、記載された実施形態の両方又は実施形態及びそれらの均等物の全てを依然として包含します。これによって、審査官又は裁判所がクレームを単一の開示された実施形態に限定し、クレームの範囲を不当に狭くしてしまうというようなシナリオが回避されます。

明細書において構造の詳細かつ正確な記載を記述することは、112(f)の落とし穴を回避しつつ、クレームされた機能の根拠を示し、明確性要件及び実施可能要件への準拠を維持するのに重要です。