

# 米国における機能的クレームの認定

～裁判所と USPTO との認定の相違～

米国特許判例紹介 (107)

2014 年 4 月 3 日

執筆者 弁理士 河野 英仁

Enocean, GMBH,

Appellant,

v.

Face International Corp.,

Appellee.

## 1. 概要

米国特許法第 112 条(f)は機能的クレームに関し、以下のとおり規定している。

組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

ここで、クレームの構成要件に means for ~ing 形式を用いた場合、米国特許法第 112 条(f)が適用されるという反証可能な推定を引き起こすこととなる<sup>1</sup>。逆に、構成要件中に means を用いていない場合、当該構成要件は 112 条(f)が適用されないと推定される<sup>2</sup>。

もちろん推定にすぎないため、相手方が、当該クレームの文言は、「十分に明確な構造に言及」していない、または、「当該機能を実現するための十分な構造を用いることなく機能」に言及していることを証明した場合、当該推定を覆すことができる<sup>3</sup>。

本事件では、means を用いたクレームと、means を用いない対応するクレームとが設けられていたところ、USPTO 審判部は means を用いていないクレームは実質的に

---

<sup>1</sup> *Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Ams. Corp.*, 649 F.3d 1350, 1356 (Fed. Cir. 2011)

<sup>2</sup> *Personalized Media Commc'ns, LLC v. Int'l Trade Comm'n*, 161 F.3d 696, 703-04 (Fed. Cir. 1998)

<sup>3</sup> *CCS Fitness v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2002)

means クレームと相違しないから、同様に米国特許法第 112 条(f)が適用されると判断した。CAFC は逆に米国特許法第 112 条(f)は適用されないと判断した。

## 2. 背景

### (1)特許出願の内容

Enocean(原告)は、U.S. Patent Application No. 10/304,121(以下、121 出願という)の出願人である。121 出願は、電源内蔵式スイッチに関する発明であり、当該スイッチは、バッテリーまたは電源に接続することなく、電灯、電化製品及び他の装置をオンまたはオフするのに用いられる。

121 出願の発明者は、2000 年 5 月 24 日にドイツにて新たなスイッチを開示する特許出願を行い(DE 10025 561.2)、2001 年 5 月 21 日に、同様の開示により PCT 出願を行い、米国に国内移行したものである。

### (2)審判部の判断

審判部はクレーム中の構成要件「レシーバ」について、means を用いていないにもかかわらず、米国特許法第 112 条(f)が適用されると判断した。「レシーバ」については、クレームに単に機能的にしか記載されておらず、また他のクレームの構成要件「信号受信手段 signal receiving means」と何ら相違するところがないからという理由である。

審判部は、121 出願に対して米国特許法第 112 条(f)が適用されるとの決定をなした。原告はこれを不服として CAFC へ控訴した。

## 3. CAFC での争点

### **争点：「レシーバ」という文言に米国特許法第 112 条(f)が適用されるか**

本事件は、レシーバクレーム及び means クレームに関わり、審判部がレシーバクレームについて 112 条(f)を適用したことが妥当か否か争点となった。

## 4. CAFC の判断

### **結論：レシーバクレームはブラックボックスではなく 112 条(f)は適用されない。**

問題となったレシーバクレームは以下のとおりである。

クレーム 37:「前記第 1 信号トランスミッタにより送信される第 1 電磁気信号を受信する信号レシーバ」

クレーム 38:「前記第 1 信号トランスミッタにより送信された第 1 無線周波数信号を受信するレシーバ」

クレーム 43「前記無線周波数送信ステージにより送信される無線周波数電信を受信するよう構成されるレシーバ」

クレーム 45「前記第 1 無線周波数送信ステージにより送信される無線周波数電信を受信するよう構成されるレシーバ」

原告の出願クレーム 37,38,43,45 は特に文言「means」を使用していないため、MPF(means plus function)クレームではないという推定が働く。この推定にもかかわらず、審判部は、「レシーバ」構成要件は 112 条(f)に該当すると結論づけた。審判部は、「レシーバ」と「信号受信手段‘signal receiving means’」との間の意味において差はない」と判断し、また単に機能的文言の観点から定義されているに過ぎないと判断した。

これに対し原告は、クレーム構成要件「レシーバ」は、当該技術分野において、記載された機能を実行する構造に関する名前として十分合理的に理解されていると反論した。

一方被告は、クレームされた「レシーバ」は、受信する等、その実行する機能の観点においてだけ定義され、その構造ではないと反論した。また「レシーバ」は「どのようにして、そのようになるかが依然として開示されていないため」、「基本的に言及された機能を実行するブラックボックスである」と主張した。

CAFC は原告の意見に同意した。文言「レシーバ」は、means を用いていないため、当業者に対し十分に明確な構造を暗示すると推定され、また被告は、当該推定を覆せなかったからである。

また原告は、文言「レシーバ」が当事者にとって公知の構造をもたらすということを示す専門家証言を含む多数の証拠を提出した。CAFC は、当業者が「レシーバ」とは何かを知っているという事実認定からすれば、「レシーバ」は「言及された機能を実現するブラックボックス」ではなく、米国特許法第 112 条(f)は適用されないと判断した。

## 5. 結論

CAFC は 112 条(f)が適用されるとした審判部の判断を取り消す判決をなした。

## 6. コメント

電気・ソフトウェア関連発明においては構成要件を明確にハードウェアで特定することができず、機能的な記載とならざるを得ない場合が多い。出願人側は **means** を使用しないことで、米国特許法第 112 条(f)の推定を避けることができる。

### (1)USPTO の審査・審理傾向

しかしながら、審査官向けの米国特許法第 112 条(f)に関するトレーニング資料<sup>4</sup>が 2013 年 8 月に公表された後、同条が頻繁に適用されるようになった。このトレーニング資料には米国特許法第 112 条(f)が適用される例がふんだんに記載されており、これを経験の少ない審査官が鵜呑みにしてそのまま適用すれば、電気・ソフトウェア関連のクレームではほとんどが米国特許法第 112 条(f)の適用対象となることとなる。

また、USPTO は審判部の **means** クレームに関する主要審決を HP 上で特別に公開している<sup>5</sup>。本審決紹介 HP では、**means** クレームが適用された例が数多く記載されている。とりわけ問題となるのが **processor** クレームである。

米国特許法第 112 条(f)の推定を避けるために、ハードウェアである **processor** を記載し、当該 **processor** が A 処理、B 処理・・・を実行すると記載する方式である。掲載されている審決例において審判部は、**processor** クレームは、単に MPF クレームを置き換えたものであり何ら構造を特定していないから米国特許法第 112 条(f)が適用されると判断している。このように USPTO は近年米国特許法第 112 条(f)を積極的に適用する傾向にある。

### (2)裁判所の判断

これに対し、裁判所は本事件のごとく米国特許法第 112 条(f)の適用について制限的である。近年の判決概要が以下のとおりである。

#### (a)高さ調整メカニズム<sup>6</sup>

高さ調整メカニズム「“**height adjustment mechanism**”」は十分な構造であり、米国特許法第 112 条(f)は適用されない。

---

<sup>4</sup> <http://www.uspto.gov/patents/law/exam/examguide.jsp>

<sup>5</sup> [http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/decisions\\_involving\\_functional\\_claiming.jsp](http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/decisions_involving_functional_claiming.jsp)

<sup>6</sup> *Flo Healthcare Solutions, LLC v. Kappos*, 697 F.3d 1367, 1374-75 (Fed. Cir. 2012)

(b) 評価するコンピューティングユニット<sup>7</sup>

「評価するコンピューティングユニット“computing unit . . . for . . . evaluating . . .”」は、コンピュータまたは他のデータ処理装置を暗示しているため、MPF クレームに該当しない。

(c)回路<sup>8</sup>

クレームにおける「第 1 フィードバック信号を生成すべく、出力ターミナルからの信号を監視する」「回路」そのものは構造であり、米国特許法第 112 条(f)は適用されない。

(d)デジタル検出器

「デジタル検出器“digital detector”」は十分な構造であり、米国特許法第 112 条(f)は適用されない。

(3)Glossary Pilot Program(GPP)<sup>9</sup>の実施

USPTO は 2014 年 3 月 26 日ソフトウェア・ビジネス関連発明についての GPP を開始すると公表した。明細書中に用語の定義の欄を設け、用語の定義を行えば Petition を提出することで優先審査を受けることができるというものである。GPP はソフトウェア・ビジネス関連発明のみが対象となり、2014 年 6 月 2 日から開始される。

審査ではクレームの文言が最も広く解釈され意図しない先行技術が提示される恐れがあるが、GPP を利用してクレーム文言を定義しておくことで、不要な先行技術を排除し、また早期に権利化を図ることができる。しかしながら、用語の定義により権利範囲は当然限定解釈されるため GPP を活用するメリットはほとんどない。

判決 2014 年 1 月 31 日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1645.Opinion.1-29-2014.1.PDF>

---

<sup>7</sup> *Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Ams. Corp.*, 649 F.3d 1350, 1356(Fed. Cir. 2011)

<sup>8</sup> *Linear Tech. Corp. v. Impala Linear Corp.*, 379 F.3d 1311,1322 (Fed. Cir. 2004);

<sup>9</sup> <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-27/pdf/2014-06792.pdf>