

Chapter Five Sec. 2

米国特許法第 112 条

Revised on October 19, 2008

Chapter Five Sec. 2

35 U.S.C. 112 Specification

35 U.S.C. 112 1st paragraph:

The specification shall contain written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

発明及びその発明を製造し使用する仕方 (manner) や方法 (process) の説明 (written description) を、その発明の属する技術分野又は最も近い関係にある当業者であれば誰でもその発明を製造し、使用することができる (enable) ように、十分に明瞭、簡潔かつ正確な用語で明細書を記載しなければならない、さらに、明細書には発明を成した発明者が最良と考える実施形態 (best mode) を記載しなければならない。

A) 開示要件(クレームのサポートが明細書にあるか?) adequate written description:

support for the claimed subject matter in disclosure (specification)

クレーム主題のサポートが明細書に存在すること。

information in claims/spec/drawings can be shuffled (MPEP 2163.06)

例1:

クレーム主題の要素が明細書でサポートされていないとして拒絶された時には、クレームに記載した要素を明細書にコピー(追加)することで対応可能

例2:

クレーム主題の要素が明細書でサポートされていないとして拒絶された時に、その要素が図面或いは Abstract にて説明されているときには、図面或いは Abstract での開示内容を明細書に追加することが可能。

2163.01: クレームされた発明主題のサポート:

開示要件とは、クレームされた主題が出願時の明細書でサポートされているかを判断するものである。クレームされた主題が明細書でサポートされていないと判断されると、112 条第 1 パラグラフの基に開示要件を満たしていないとして拒絶される。

2163.02: 112 条の開示要件の判断基準:

開示要件の判断はクレームされた発明主題のサポートと当業者が明瞭に認識できる開示が明細書に存在するかを客観的に判断する。 *In re Gosteli (Fed. Cir. 1989)*

開示要件を満たすためにクレームされた主題が明細書に文言上ずばり開示されている必要はない。

2163.03:

クレーム補正或いは新規に追加されるクレームは明細書でサポートされていなければならない。 *In re Wright (Fed. Cir. 1989)*

2163.05 クレームの権利範囲を補正する場合:

クレームの構成要素を削除する場合に、発明者がそのようなより広範で且つ一般的な発明を所有していたか否かという問題が発生する。 *Gentry Gallery v. Berkline Corp (Fed. Cir. 1998)* 「制御手段の取り付け位置に対する構成要素(特徴)」を削除するべく拡大補正されたクレーム(ソファの断面にコンソール及び制御手段が設けられているとする補正クレーム)は初期の明細書でサポートされていないとして開示要件を満たしていないとして無効と判断された。

クレームにさらなる特徴を追加するようにクレームを限縮補正する場合に、当該特徴は初期の明細書でサポートされていなければならない。

数値レンジの補正:

クレームされた数値幅を補正するときに、当該補正された数値レンジが112条の開示要件を満たすかを判断するときには、当該補正レンジが初期の明細書の開示に本来備わったものであると当業者が理解できるかという基準で判断する。 *In re Wertheim (CCPA 1976)* 初期の明細書では数値レンジを25%~60%と特定レンジとして36%~50%が開示されていた。クレームを補正するときに、少なくとも35%と規定すると、開示要件違反となる、何故なら、上限がなくなり、それは初期の明細書にサポートされていない。しかし35%~60%のレンジであると補正することは112条の開示要件に鑑みて許容される。

2163.07 原出願に補正の根拠がある場合:

明らかな間違いを補正可能か? :

明らかな間違いを補正するのは新規事項の導入とはならない。 *In re Odd (CCPA1971)*

優先権出願を基礎として明細書を補正可能か？

特許法第 119 条の外国優先権を基に、明細書のサポートを依存することはできない。Ex Parte Bondiou (Bd. App. 1961) しかしこの禁止条項は外国優先権の内容を盛り込むことを明示している場合には適用されない。2004 年 9 月 21 日以降の米国出願においては、規則 1.55 条に基づき外国優先権を主張する場合には当該外国出願の全ての内容は後の米国特許出願に盛り込まれたものと解釈し、ページ・図面の抜け落ちがあったとしてもそれらの内容は全て米国出願明細書に包括されているとみなす。英語以外で米国出願を実施した場合に、規則 1.52(d)に基づき後に英訳を提出した場合であって、後に英訳ミスが発覚した場合には非英語による米国出願の原語の内容を基に補正可能である。

A) 実施可能要件:

to those skilled in the art (当業者にとって)

技術分野が複数に渡る場合には各々の当業者にとって実施可能であること。

例:

化学式を画面に表示する技術に関する発明

112 条第 1 パラグラフが要求する実施可能要件とは、当業者が発明を製造可能に、或いは、使用可能となるレベルに明細書に当該発明に対する開示があるかということである。実施可能要件の目的は当該発明と利害関係のある者に対して意味のある開示を提供することを担保するためである。然しながら、112 条第 1 パラグラフを満たすために、当業者が商業上成功を収めることを可能せしめるレベルまで記載する必要はない。CFMT, Inc. v. Yieldup Int'l Corp. (Fed. Cir. 2003)

112 条の実施可能要件は 112 条の開示要件とは異なる。Vas-Cash, Inc. v. Mahurkar (Fed. Cir. 1991) クレームに追加する特徴は原明細書に対する開示要件を満たさないかもしれないが、当該特徴は実施可能要件を満たさないとは限らない。言い換えると、明細書にクレームの構成要素に対する説明を追加する場合に、当該追加説明によって、当該構成要素を含むクレームを当業者が実施可能、或いは、使用可能にせしめるかもしれないが、当該説明は原明細書でサポートされていない場合がある。

Liebel v. Medrad, Inc., (CAFC Decision on March 22, 2007)

クレームの権利範囲に明細書でサポートされない部分が存在するということのみでクレームは無効とはされない。しかし当該サポートされない発明を当業者が実施しようとする場合に、明細書の開示を参酌して妥当な努力のもとに実現ができない場合(言

い換えると相当数の実験を繰り返さない)には当該クレームは無効と判断されるということが、この度 CAFC で確認されました。

添付資料 10 参照ください。

B) ベストモード要件:

出願時における発明者にとっての Best Mode である。

当業者にとっての Best Mode と必ずしも一致する必要はない。

外国優先権を主張する出願の場合には外国出願後で米国出願までの間にベストモードが出現したとしても、外国出願時の Best Mode をアップデートする必要はない (MPEP2165.01 IV)。

Best Mode 補足 Sep 05, 2000

RE : **Best Mode -- 35 USC112(1) ; 37CFR1.71(b) & MPEP2165**

米国特許法 112 条第 1 パラグラフで要求されるベストモードとは？

35 U.S.C. § 112(1): 米国特許法 112 条第 1 パラグラフ:

The specification shall contain written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

明細書には、発明及びその発明を製造し、使用する仕方や方法の説明を、その発明の属する技術分野又は最も近い関係にある技術分野の当業者なら誰でもその発明を製造し、使用することができるように十分に明瞭簡潔かつ適切な用語で記載しなければならない。また、明細書には発明を成し遂げた発明者が**最良と考える実施形態**を記載しなければならない。

(1) ベストモードはクレームされた発明に対して要求される。

クレームしていない発明に対するベストモードを開示していなくともベストモード開示違反にはならない。(*1)

(2) ベストモードであるか否かの判断は、発明者の主観に委ねられる。

当業者にとってのベストモードに必ずしも一致する必要はない。(*2)

(3) ベストモードが開示されていたか否かは米国特許出願の時点が起算日となる。

明細書を準備中にベターモードが出現すれば、それを盛り込まなければならない。

しかし出願後であれば、ベターモードを追記する必要はない。(*3)

(4) 明細書がベストモードの開示要件を満たしているか否かの判断は当業者のレベルも加味される。
当業者が当然知りうるであろう技術説明を省いたことでベストモード開示義務違反とはならない。

(*4)

(5) 実在する稼働製品を明細書に開示する必要はない。(*5)

(6) 製造仕様(スペック)を記載する必要はない。

米国特許法は、製品のマスプロ(大量生産)を可能にするような開示を明細書に要求していない。

(*6)

(7) 製造業者や商標を明記する必要はない。

通常、明細書に製造業者や商標を開示する必要はない。(*7a) しかし当業者が発明のベストモードを実施するのに、そのような情報が必要な場合には開示しなければならない。

(*7b)

(8) ベストモードのアップデートは必要ない：

優先権を主張した米国出願において優先権出願時から米国出願時点までの期間に生じた Better Mode を追加する必要はない。(*8a)

継続出願においてベストモードのアップデートは必要ない。 **但し、CIP で新規にクレームされた主題に関しては要求される可能性がある。**(*8b)

以上

(*1) *Christianson v. Colt Indus. Operating Corp.*, 822 F.2d 1544, 1563, 3USPQ2d 1241, 1255 (Fed. Cir. 1987)

(*2) Page 796 Patent Prosecution Practice & Procedure Before U.S. Patent Office (2nd Edition)
By Iran H. Donner

(*3) Page 797 Patent Prosecution Practice & Procedure Before U.S. Patent Office (2nd Edition)
By Iran H. Donner

(*4) *Randomex Inc. v. Scopus Corp.*, 849 F.2d 585, 7 USPQ 2d 1050 (Fed. Cir. 1988)

(*5) *In re Gay*, 309 F.2d 769, 135 USPQ 311, 315-16 (C.C.P.A. 1962): MPEP2165.01-II

(*6) *Engel Indus. v. Lockformer Co.*, 946 F. 2d 1528, 20 USPQ 2d 1300, 1302-03 (Fed Cir. 1991)

(*7a) *Wahl Instruments, Inc. v. Acvious, Inc.*, 950 F.2d 1575, 1580, 21 USPQ2d 1123, 1127 (Fed. Cir. 1991)

(*7b) *Chemcast Corp. v. Acro Indus. Corp.*, 913 F.2d 923, 16 USPQ 2d 1033 (Fed. Cir. 1990)

(*8a) *Standard Oil Co. v. Montedison, S.p.A.*, 494 F. Supp. 370, 206 USPQ676 (D. Del. 1980): MPEP2165 01IV

(*8b) *In Carte-Wallace, Inc. v. Riverton Labs., Inc.*, 433 F.2d 1034, 167 USPQ656 (2d Cir. 1970)

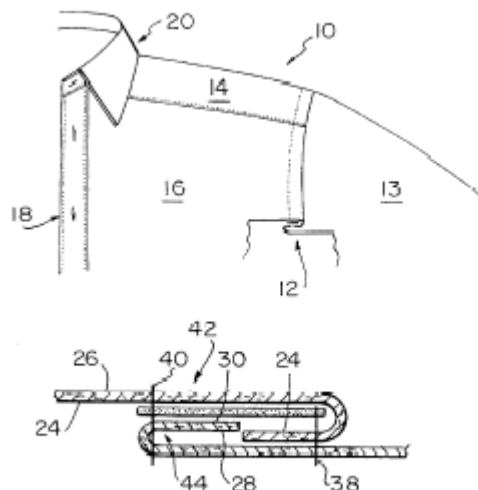
しかし判決で CIP 時にベストモードのアップデートをしなければならないとは結論づけなかった。

Best Mode 追加補足 Oct. 18, 2008

比較的最近ベストモード要件に関する明瞭な判決(*Taltech Limited v. Esquel Apparel: Fed. Cir. May 22, 2008*)が出たので紹介する:

問題となる特許(USP 5 5 6 8 7 8 9)はドレスシャツなどが洗濯時に膨れる(変形する)という問題を解決するためのドレスシャツの縫い目に関する発明であり、縫い目に使用する"bonding element"(接着テープ)が本訴訟の重要な争点となった。

United States Patent [19] Wong	US 5,568,779 A
	[11] Patent Number: 5,568,779 [45] Date of Patent: Oct. 29, 1996



CAFC によると、ベストモード開示要件を満たしているか否かの判断基準は以下の通りである:

- (1) 出願時において発明者が発明を実施する上でのベストモードを所有していたか？
- (2) 上記(1)が YES と判断される場合に、事実審理者(陪審或いは陪審無し裁判の場合には裁判官)によって同ベストモードが当業者が理解できるレベルに明細書で開示されていたか否かを判断する。

尚、ステップ(1)の判断をするときに、出願時における発明者の主観的な思いに焦点を合わせて判断すること(客観的なベストモードではない)。さらに、ステップ(2)の判断をするときにはクレームの権利範囲と当業者のレベルに焦点を合わせて、客観的に判断しなければならない。

112 条第 1 パラグラフのベストモード開示要件を満たすか否かの判断は事実問題である。

添付資料 14 参照ください。

35 U.S.C. 112 2nd paragraph:

The specification shall conclude with one or more claims **particularly pointing out** and **distinctly claiming** the subject matter which the applicant regards as his invention.

明細書は、出願人自が発明と信じる発明主題を特定するとともに明確に請求するひとつ以上のクレームで完結されなければならない。

MPEP 2173 Claims must particularly point out and distinctly claim the invention

2173.01 クレームで使用される用語

出願人は、その用語が使用される分野で許諾された使用形態に反しない限り、自分で用語を定義することができる。 **Applicants are their own lexicographers (出願人自身が辞書編集者である。)**.

2173.02 **Clarity and Precision**

審査官が 112(2)に基づきクレームを審査する場合にはクレームが、より良い表現或いはより適切な用語で表現できるであろうという観点で審査するべきではない。むしろ、クレーム主題が妥当なレベルで特定され、明瞭であるかという基準で判断されるべきである。

2173.03 クレームと明細書開示内容との不一致

クレームの用語が明瞭であっても、それが明細書の記載事項と不一致の場合には、そのクレーム自体を非常に不明瞭にする場合がある。 *In re Cohn*, 438 F.2d 989, 169 USPQ 95 (CCPA 1971)

2173.05 特記事項

2173.05(a) 新しい用語

クレームに使用される全ての用語は出願時の従来技術、明細書或いは図面より明白でなければならない。

発明を説明或いは定義するときに、新規の用語を使用することは許可されているのみではなく、むしろ、望ましい場合が多い。 *In re Fisher*, 427 F.2d 833, 166 USPQ 18 (CCPA 1970).

通常は、用語の本来の意味と矛盾する意味を用語に与えてはならない。 *In re Hill*, 161 F.2d 367, 73 USPQ 482 (CCPA 1947)

しかし、特許出願人は自分自身の辞書編集者になれるという確立された原理に基づき、用語の通常の意味と矛盾する用法で使用しても良いと判断された。
Hormone Research Foundation Inc. v. Genentech Inc. 904 F.2d 1558, 15 USPQ2d 1039 (Fed. Cir. 1990)

2173.05(b) 相対的な表現

A. “about”

area of the lower end of a mold as between 25 to about 45% of the mold entrance” は明瞭と判断された。

“exceeding about 10% per second” は明瞭とされた。

“at least about”は不明瞭とされた。

B. “essentially”

“a silicon dioxide source that is essentially free of alkali metal”は明瞭とされた。

C. “similar”

クレームのプレアンブルで directed to a nozzle “for high-pressure cleaning units or similar apparatus”という表現は不明瞭とされた。

D. “substantially”

“to substantially increase the efficiency of the compound as a copper extractant”は明瞭とされた。

E. “type”

“ZSM-5-type aluminosilicate zeolites” は不明瞭とされた。

F. “それ以外の用語表現”

以下の表現は不明瞭とされた判例がある：

“relatively shallow”

“of the order of”

“the order of about 5mm”

“substantial portion”

“or like material”

“comparable”

“superior”

2173.05(c) 定量範囲と定量に関する限定

I. 単一のクレームに2つのレンジが定義されている場合

例:

“a temperature of between 45 and 78 degrees Celsius, preferably between 50 and 60 degrees Celsius”

II. Open-ended numerical ranges

例:

- at least 20% sodium
- not more than 70% by weight

III. Effective amount

- 「有効量」という一般的な表現は不明瞭と判断されるか否かは、明細書の開示内容から当業者が「有効量」に相当する具体的な値が理解できるか否かで判断される。 *In re Mattison, 184 USPQ484 (CCPA 1975)*

2173.05(d) Exemplary Claim Language (“for example” “such as”)

クレームで以下の例は不明瞭とされた。

“R is halogen, for example, chlorine”

“material such as rock wool or asbestos” *Ex parte Hall, 83 USPQ 36 (Bd.App.1949)*

“lighter hydrocarbons, such, for example, as the vapors or gas produced” *Ex parte Hasche, 86 USPQ 481 (Bd. App. 1949)*

“normal operating conditions such as while in the container of a proportioner” *Ex parte Steigerwald, 131 USPQ 74 (Bd. App. 1961)*

2173.05 (e) 先行的限定が無い場合

例:

said lever と書かれているが前文に lever の定義が存在しない。

ふたつのレバー(levers)が定義され、その後、said leverとした場合に、どちらのレバーを指しているのか不明瞭

しかし、先行的限定は必ずしも必要ではない。

例：

the outer surface of said sphere の前に sphere has an outer surface とする必要はない。

尚、クレームの用語は明細書の用語とずばりマッチする必要はない。

2173.05 (f) Reference to limitation in another claim

例：以下のクレーム表現は明瞭と判断された。

“A product produced by the method of claim 1”

“A method of producing ethanol comprising contacting amylose with the culture of claim 1 under the following conditions...”

2173.05 (g) Functional limitations

それが何なのかを定義する代わりにそれが何をするのかで定義する。それ自体は拒絶の理由にならない。

2173.05 (h) Alternative limitations (択一的な限定)

I. Markush groups

次のような Markush 表現は許可される

a Markush group recites members as being “selected from the group consisting of A, B, and C.” see Ex parte Markush, 1925 C.D. 126 (Comm’r Pat. 1925)

但し、A,B,C,D それぞれ少なくとも一つの共通特徴を備えていること。

II. “or” terminology

択一的表現 “or”は以下のような場合に許可される

“wherein R is A, B, C, or D.”

2173.05(i) Negative limitations

発明が何であるかを定義するのではなく、発明が何ではないということを定義するときに、この拒絶を受ける。

例: “R is an alkenyl radical ***other than*** 2-butenyl and 2,4-pentadienyl”

引例の技術範囲を回避するために定義されたクレーム

例: “said homopolymer ***being free from*** the proteins, soaps, resins, and sugars present in natural Hevea rubber” (公知技術の特徴を除去する目的で定義されたもので、発明の限定が明瞭であると判断された)

2173.05(j) Old combination

A claim should not be rejected on the ground of old combination.

A rejection on the basis of old combination applied in *Lincoln Eng'g Co. v. Stewart-Warner Corp.*, 303 U.S. 545, 37 USPQ 1 (1938) – 古いものの組み合わせの要素の一つに対して改良または改善したる発明者は、その組み合わせ全体に対して特許を得ることはできない。

→ この判示は 1952 年の特許条例 (Patent Act) で否定された。

2173.05(k) Aggregation

クレームされた部材間の関係が存在しないときに、審査官はそれを拒絶する。

例: A washing machine associated with a dial telephone.

2173.05 (m) Prolix

クレームの表現が冗長すぎて(非重要部材の詳細な説明を含むなど)クレームが不明瞭と判断される場合には審査官はそのようなクレームを拒絶する。

2173.05(n) Multiplicity

クレーム数が異常に多い場合には審査官はクレーム群の選択を要求できる。

2173.05(o) Double Inclusion

一つのクレームで単一要素を二種類以上定義する(例: Murkush クレーム等)ことが不明瞭になるか否かの判断はケースバイケースで行われること。但し、装置クレームで要素を二度読み取ることはそのクレームを不明瞭にするであろう。 *Ex parte Kristensen*, 10 USPQ 2d 1701 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)

2173.05 (p) Claim directed to product by process or product and process

製造に関するクレームで当該製造物が製造される手法で定義したクレームは適切とされた。 *In re Moeller, In re Luck, In re Steppan, and In re Pilkington*

2173.05(q) “use” claims

クレームで使用用途のみを定義するクレームは不明瞭と判断される。 101 条で拒絶するか 112 条を根拠として拒絶するかは判例に統一性はないが、PTO としては、use クレームに対しては、101 条或いは 112 条のいずれかを基礎として拒絶をする。

2173.05 (r) Omnibus claim

オムニバスクレーム例：（イギリス、オーストラリアでは通常最後のクレームである）

A device substantially as shown and described.

112(2)の基にクレームが不明瞭として拒絶される。

2173.05 (s) Reference to figures or tables

発明を用語で定義することが非現実的な場合に例外的に認められる。 *Ex parte Fressola, 27 USPQ2d (Bd. Pat. App. & Inter. 1993)*

2173.05 (u) Trademarks or trade names in a claim

トレードマーク或いはトレードネームがクレームでどのように使用されているかが重要な判断基準である。 もしそれは物の供給源を特定する目的で使用されることは良いとしても、その物自身を特定する目的で使用されることは不可である。

しかし、トレードマーク或いはトレードネームは時とともに喪失されることがある、そうした場合にはそれを使用することによって供給源を特定できなくなる。

従って、何故トレードマーク或いはトレードネームがクレームに登場する必要があるのかを検討するべきである。

35 U.S.C. 112 3rd paragraph:

The claim may be written in **independent** or, if the nature of the case admits, in **dependent** or **multiple dependent** form.

35 U.S.C. 112 4th paragraph:

Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

35 U.S.C. 112 5th paragraph:

A claim in multiple dependent form shall contain a reference, **in the alternative** only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

112 条第 3 パラグラフ

クレームは独立形式又は状況によってそれが適切であるならば従属形式あるいは多数項従属形式で記載することができる。

112 条第 4 パラグラフ

次の段落に従うことを条件として、従属形式のクレームは、先行する1つのクレームを引用すると共に、クレームされた主題を更に限定して詳細に記載しなければならない。従属形式のクレームはその従属基のクレームの全ての限定事項を含むものと解釈されなければならない。

112 条第 5 パラグラフ

多数項従属形式で記載されたクレームは、先行する2つ以上のクレームを択一的に引用すると共に、クレームされた主題を更に限定して詳細に記載しなければならない。多数項従属クレームを他のいかなる多数項従属クレームの基礎にすることもできない。多数項従属クレームは、それが関係しているクレームの全ての限定事項を含むものと解釈されなければならない。

35 U.S.C. 112 6th paragraph:

An element in claim for a combination may be expressed as **a means or step for performing a specified function** without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts **described in the specification and equivalents thereof.**

クレームの構成要素はその構造、材料、又は作用を明記することなく、特定の機能を達成するための手段または工程(ステップ)として表現することが可能であり、このようなクレームは明細書に記載されたそれと対応する構造、物質、又は、作用、及び、その均等物を包括するものと解釈されなければならない。

ドナルドソン判例: (審査官はクレームを審査するときに "**Means + function**" クレームをどのように解釈すべきか?)

In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 1195, 29 USPQ2d 1845, 1850 (Fed. Cir. 1994: in banc)

The plain and unambiguous meaning of paragraph six is that one construing means-plus-function language in a claim must look to the specification and interpret that language in light of the corresponding structure, material, or acts described therein, and equivalent thereof, to the extent that the specification provides such disclosure. **Paragraph six does not state or even suggest that the PTO is exempt from this mandate,** and there is no legislative history indicating that congress intended that PTO should be. Thus, this court must accept the plain and precise language of paragraph six.

Office personnel are to give the claimed means plus function limitations their broadest reasonable interpretation consistent with all corresponding structures or materials described in the specification and their equivalents. (審査官は、means + function 形式の限定「要素」に対して、明細書に記載された構造、材料とそれの均等物に合致する最大限妥当な解釈を与えること: MPEP 2106 C: pp2100-8 & MPEP 2181 ~ 2186)

2181: 112 条第 6 パラグラフの限定

以下の条件を満たすとき、112 条第 6 パラグラフの解釈が発生する:

- (A) クレームの構成要素が、means for 或いは step for というフレーズ(句)を使用している;
- (B) means for 或いは step for というフレーズは機能的表現(用語)によって修飾されている;

及び、

(C) means for 或いは step for というフレーズは、それが特定の機能を実現するために必要な構造、材料、或いは、行為によって修飾されていない。

然るに、上記(A)に基づき、出願人が means for 或いは step for を使用しない場合には 112 条第 6 パラグラフの解釈が適用されない。しかし出願人が 112 条第 6 パラグラフの解釈を望む場合には、means for 或いは step for のフレーズを補正により使用するか、上記(C)に基づきそれらフレーズを使わなくとも機能を実施するための十分な構造体をクレームで規定しないこと。 *Watts v. XL Systems Inc. (Fed. Cir. 2000)*

上記(C)に関しては、第 2 Baffle Means という構成要素が 112 条パラグラフの解釈の適用を受けなかった。何故なら、Baffle という用語自体が構図的な意味合いを持つと共に、当該問題となったクレームでさらなる構造体を規定している。 *Envirco Corp., v. Clestra Cleanroom Inc. (Fed. Cir. 2000)*

112 条第 6 パラグラフで規定される means + function 形式でクレームを表現する場合には、同クレームの構成要素(means + function)が何を意味するのかを示すサポートが明細書に存在しなければならぬ。そのような開示が適切に存在しない場合には、出願人が何が発明であるかを明白且つ識別されるべくクレームするという要件を満たしていないという理由で 112 条第 2 パラグラフの基に拒絶される。 *In re Donaldson Co., (Fed. Cir. 1994) (in banc)*

112 条第 2 パラグラフの明確性(クレーム)の要件を満たすには、クレームの means + function にエレメントに対応する構造(或いは材質、或いは、行為)が当業者が理解できるように明細書で開示されていなければならない。 *See Atmel Corp. v. Information storage devices (Fed. Cir. 1999)*

Means + function エレメントに相当する明細書の開示(構造、材質、行為)は非明示的なもの、あるいは、内在するものであっても、それが当業者にとって明白であれば良い、 *In re Dossel (Fed. Cir. 1997)*

2182: 審査官のサーチ:

Donaldson 判決(1994 年)は審査官の審査の仕方に大きな影響を与えるものではない。審査官の初期調査の仕方は、Donaldson 判決の前後で大きく変わることはなく、means or step + function エレメントと同じ機能をするを開示した先行技術を探すことである。次に、当該エレメントと同じ機能を実施することを開示した先行技術が見つかった場合には、審査官は Donaldson 判決に基づき、見つかった先行技術の開示が、当該エレメントに対応する明細書の構造、材質、

或いは、行為と同一あるいは均等なる開示であることを証明する責任を負う(initial burden of proof)。

2183: 均等物であるか否かの判断:

「均等物」に対する審査官の初期の立証責任を満たすには:

- (1) 先行技術のエLEMENTがクレームで規定されているのと同じ機能を果たす;
- (2) 先行技術のエLEMENTが明細書で明白に除外されている形態ではないこと;
- (3) 先行技術のエLEMENTが means (or step) + function エLEMENTの均等物であること;

を証明する。

先行技術のエLEMENTが均等物であると判断するときの要因は以下の例がある:

先行技術のエLEMENTは明細書で開示されたエLEMENTと実質的に同一の手法で、同一の機能を果たし、実質的に同一の結果を得る場合に、均等物と判断できる。 *Kemco Sales. V. Control Papers Co. (Fed. Cir. 2000)*

先行技術のエLEMENTと明細書で開示された対応するエLEMENTとの置換性を当業者が認識できる場合。 *Caterpillar Inc. v. Deere & Co., (Fed. Cir. 2000)*

先行技術のエLEMENTと明細書で開示された対応するエLEMENTとの違いが非実質的なレベルである。 *IMS Technology v. Haas Automation Inc. (Fed. Cir. 2000)*

2184: 出願人が均等物ではないことを証明するために負う反証責任

出願人は明細書で均等物の全てのレンジを開示する必要は無い。 *Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies (Fed Cir. 1986)*

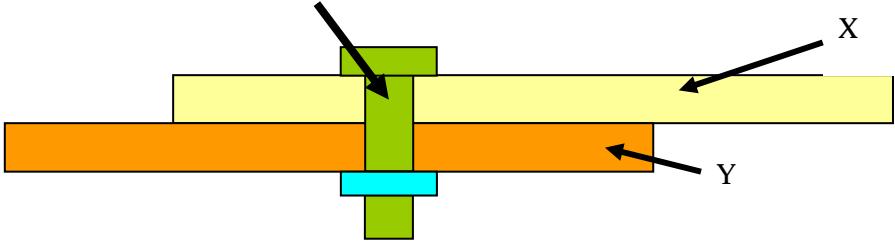
しかし明細書で均等物が開示されておらず、審査官が初期の立証責任を果たした(先行技術のエLEMENTが均等物であることの証明)場合に、出願人がそれに反対する場合には、先行技術のエLEMENTが均等物ではないことを証明する反証責任が出願人の側に転嫁される。 *In re Mulder (Fed. Cir. 1986)*

以下に反証例を示す:

- (A) 明細書の開示において先行技術で開示される特定の形態が均等物ではないとされている；
- (B) 先行技術の開示においてそれが非均等物であることを示している；
- (C) 非均等物であることを規則 1.132 の供述書で証明する；

Means + Function Claim Example

35USC112(6) 特定の機能を果たす手段或は工程で規定する 但し、そのように表現された構成要素は、明細書で開示した構造、材料、行為とその均等物に限定解釈される。

Means + Function Claim	None Means+Function 表現
<p style="text-align: center;">Specification :</p> <p style="text-align: center;">Disclosing <u>a screw</u> for connecting X and Y.</p> 	
<p>Claim 1. A device comprising: X; Y; and <u>means for connecting</u> X and Y.</p>	<p>Claim 1. A device comprising: X; Y; and <u>a connector</u> which connects X and Y.</p>
<p>Specification/Dwgs only discloses “a screw”, then “means for connecting” is construed to “a screw” and its equivalent.</p>	<p>Then any form of member that connects X and Y will be encompassed in the scope of “connector”, i.e., screw, rivet, glue, & welding.</p>

Step ofはmeans plus function claimの推定が働かない。

- CARDIAC PACEMAKERS, INC., GUIDANT SALES CORPORATION, and ELI LILLY AND COMPANY, vs. ST. JUDE MEDICAL, INC., CAFC decided on 2004.10.20

EP出願では積極的に **means + function**を使用するのが望ましい。

2186 Relation to the Doc. Of Equivalents (均等論との関係):

均等論は侵害行為に対して適用されるものである。訴えられた製品が特許クレームを文言上侵害していない場合でも、均等論の適用の基に侵害とされる場合がある。訴えられた製品又はプロセスが特許発明でクレームされた各要素と同一であるか、均等物であるかを検討することになる。 *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 117S. Ct. 1040, 41 USPQ2d 1865, 1875 (1997)

112(6)で均等物を判断する場合には、クレーム要素の広範な文言を限定するために「均等論」を限定的な役割で適応する。

112条第6項で規定される均等物:

112条第6項で規定される均等物の範囲を解釈するには、Graver Tank 事件で判示された均等を判断するための法理、即ち、機能、手法、結果の実質同一性の3パートテストを使用すべきである。 *Dawn Equipment Co. v. Kentucky Farms: Fed. (Cir. 1998)*

112条第6項で規定される均等物と均等論の法理との違いは、均等論の法理に基づく均等の判断は出願時に存在していなかった技術(after-arising technology)をも包括しうが、112条第6項の均等物は出願時に存在していなかったものを含まない。 *Chiuminatta Concrete v. Cardinal (Fed. Cir. 1998)*

=====

クレームの構成要素が means 形式で規定されている場合には裁判所は112条第6項に基づきその権利範囲を解釈すると推定する。しかし同推定は確定的なものではなく、反証が可能である。 *Sage Product, Inc v. Devon Industries, Inc. (Fed. Cir. 1997)*

クレームは means という用語で表現されていても、means に相当する機能が規定されていない場合には同推定に反証可能である。 *York Products v. Central Tractor (Fed. Cir. 1996)*

さらに、means はついているが、それが機能にリンクしておらず、その用語全体で構成要素が十分に理解できることを証明できる場合には同112条第6項の規定(推定)に反証可能である。 *Cole v. Kimberly-Clark Corp. (Fed. Cir. 1996)*

裁判所は *baffle means* で表現された *baffle* は規定された機能を実現するとし、構造体の用語であると判断し、112条第6項の推定に対する反証を認めた。 *Envirco Corp. v. Clestra Cleanroom* (Fed. Cir. 2000)

クレームの構成要素は機構的な構成ではなく、それらの機能として表現されているとして、“lever moving element for moving the lever” and “movable link member for moving the leverand for releasing the lever”の構成要素は、112条第6項の *means+function* 形式の構成要素と解釈された。 *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.* (Fed. Cir. 1998)

=====

クレームのエレメント、「制御手段 (control means)」の権利範囲：

昨今純粋な機械(メカ)の発明は少なく、通常の機械関係の発明においてもクレームでよく制御手段というエレメントを規定する。制御手段を直訳すると *control means* となるわけだがこのエレメントの権利範囲の解釈はどうなるのか。この素朴な疑問に明瞭な回答を与えた判決が比較的昨今でたので紹介する。

Arisocrat Tech. v. International Game Tech.
(CAFC decided on March 28, 2008)

クレーム1の *Means Plus Function* で表現された “*game control means*” に相当する明細書の構成 (*structure*) が一般的なマイクロプロセッサとしか開示されていなかった。CAFCは、当該明細書の開示のみでは、112条第6パラグラフで言う構造・構成 (*Structure*) が開示されていないと判断した。プログラム関連発明の場合には、112条第6パラグラフで言う明細書で開示された *structure* とは *Tangible* な構造体(構成要素)という意味ではなく、一般的なマイクロプロセッサであれ、それがプログラムによって特定の機能を実行することになるので、この場合にはプログラムに相当するアルゴリズムが112条第6パラグラフでいう *structure* に相当する。然るに、ゲーム・コンピューター関連発明或いはプログラム関連発明においては、マイクロプロセッサなどを開示するとともに、それがどのようなフローで機能を実行するかを説明するアルゴリズムを記載しておくことが必要である(筆者注)。

詳細は添付資料11を参照のこと。