



米国特許出願において、112条(f)の通知を受けました。米国特許法112条(f)とはどのようなことを規定する条文であり、審査等にどのように影響するのか具体的に教えてください。

(三重県 G. A)



1. はじめに

米国特許法112条(f)は、「組み合わせにかかるクレームにおける構成要素は、具体的構造、材料、または行為を明記せず、特定の機能を果たすための手段または工程として表すことができ、かかるクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料、ないし行為、またはそれらの均等物をその範囲とするように解釈される」ということを規定し、いわゆる「ミーンズ・ファンクション・クレーム」の権利範囲を定めるものです。

2. 米国特許法112条(f)が通知される例

例えば「部品Aと、部品Bと、前記部品Aおよび前記部品Bを連結する連結手段と、を含む装置」というクレームに対して通知されます。クレーム中の「連結手段」という記載が具体的構造等を明記していないと判断されるためです。

3. 上記例の審査における取り扱い

審査において「連結手段」は、「明細書に記載された対応する構造、材料……の均等物」として取り扱われて審

査されます(米国特許法112条(f))。以下に、明細書や図面の中(以下、明細書等)に「連結手段」の例示がある場合とない場合に分けて説明します。

① 明細書等に例示がある場合

例えば実施例において「連結手段」として「ボルト・ナット」のみが記載されている場合、「連結手段」は「ボルト・ナットまたはその均等物」とであると扱われ、特許性が判断されます。すなわち審査では、「部品Aと、部品Bと、前記部品Aおよび前記部品Bを連結するボルト・ナットまたはその均等物と、を含む装置」の特許性が判断されます。

そのため、意図していたクレームと比較して、審査対象となるクレームの技術的範囲が狭くなるという不利益を被る場合があります。

② 明細書等に例示がない場合

明細書等に例示がない場合、クレームはミーンズ・ファンクション・クレームであるにもかかわらず、「連結手段」の具体的態様が記載されていないため、審査官から米国特許法112条(a)および同条(b)に違反している旨(実施可能要件違反および明確性違反)を

通知される可能性が高くなります。このような通知を受けた場合、権利化は極めて困難です。

4. 権利化後

①のケースにおいては、権利化後においても「連結手段」は「ボルト・ナットまたはその均等物」として取り扱われます。したがって、第三者が「ボルト・ナット」を「ボルト・ナットの非均等物」に置換して製造・販売等した場合には、差し止め請求等を行うことはできません。

5. おわりに

以上のとおり、ミーンズ・ファンクション・クレームであると判断された場合、米国においては意図していたよりも狭い技術的範囲を規定するものとして取り扱われることがあるため、クレーム内で「○○手段」のような文言を用いる場合には、明細書等に「○○手段」の具体的態様の例示が十分に記載されているか否かを確認することが重要です。

これにより、「○○手段」のような文言が過度に狭く解釈されることを回避できます。