

## <AIPPI セミナー開催報告>

### A I P P I ・ J A P A N 米欧特許セミナー

#### 米国の機能的クレーム及び欧州特許の広いクレームと機能的特徴

- 1) 開催日時： 2019年11月7日（木）13：30～17：00
- 2) 会 場： 尚友会館 8階 1号+2号会議室
- 3) 講演者： Justin Kim 氏（米国、MAXON Law Group、米国特許弁護士）  
Erik Bolmsjö 氏（スウェーデン、Ström & Gulliksson、欧州特許弁理士）
- 4) 内容：

#### (1) 米国における機能的クレーム

##### 【講演者】 Justin Kim 氏

##### <主なトピックス>

- ・ 機能的なクレームの背景について
- ・ 米国特許法第 112 条(f)とは
- ・ 均等物について  
112 条(f)と均等論での意味の違い
- ・ 112 条(f)のミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解釈される範囲について  
代表的なクレーム表現とその解釈
- ・ 112 条(f)の解釈のリスク  
記載要件・実施可能要件違反(112(a))  
明確性違反 (112(b))  
につながる
- ・ 112 条(f)の解釈の利点  
狭く解釈されるので、先行技術により潰される  
リスクが小さい。
- ・ ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム  
を使用した戦略  
通常の特許と機能的な表現の特許の併  
用を推奨。これにより、権利が生き残る可能性が  
高くなり、侵害訴訟においては陪審員による認定  
を避けようとする意識が解決につながるこ  
とがある、など。



## (2) 欧州特許における広いクレームと機能的特徴

【講演者】 Erik Bolmsjö 氏

＜主なトピックス＞

- ・クレーム作成の際の考慮点
- ・欧州特許条約第 84 条について
- ・EPO 審判部審決（判例法）の紹介  
独立クレームは、発明を定義するために必要なすべての不可欠な特徴を明記していなければならない。（審決 T133/85 r.2）  
不可欠な特徴は、特に最も近い先行技術と当該発明を区別する 技術的特徴を構成するものでなければならない。（審決 T1055/92 hn.III）
- ・機能的特徴  
不可欠な特徴は、発明の境界線を定義する機能を果たすもので、境界線の内側の詳細説明を記述するものではない。（審決 T630/93）
- ・欧州において有効な広いクレームを作成するための要点を事例により説明  
クレームは機能的な観点からある特徴を広く定義することができるので「～するための手段」というクレーム表現は非常に広い。



## (3) Q&A



本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国及び欧州特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。

以上