

米国関連資料

訴訟戦略の観点から"configured to..."形式で
クレームを記載することが好ましい場合とは？

2018年03月19日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

MPEP 2114には、「プロダクトの特徴は構成的にあるいは機能的に記載し得るが、プロダクトに係るクレームは、先行技術と構成上の差異（機能上の差異ではない）が明確になるように記載されなければならない。たとえば、装置クレームの場合は、何が装置であるのかをカバーするのであって、何を装置がするのかをカバーするのではない。」旨、記載されています。

しかしながら、どうしても機能を含めた表現でプロダクトのクレームを規定せざるを得ない場合もあります。このような場合、"**configured to...**"形式でクレームを記載することによって、構成要件を機能的に特徴付けることができます。たとえば、"means for calculating ..."の代わりに"a calculator configured to calculate ..."と記載されます。但し、"configured to..."は、"means plus function"形式の場合と同様、カバーする範囲が制限されるように解釈されることが判例において示されています。

このような記載法を使用した場合、一般に、クレーム発明に特許性を付与するものであるか否かが確認され、否であれば、"**configured to...**"の文言は、当該クレームの範囲を制限するものではないと認定されます。

上記事情にはありますが、"**configured to...**"形式で記載されたクレームを用いることが好ましい場合もあります。以下に、その例について説明します。

【全4頁】

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。