

米国の 35 U.S.C. 112(f)に関する審査ガイドライン

2014年04月14日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

米国特許プラクティスにおいて、クレーム発明を means plus function 形式で機能的に記載することが可能です。但し、この”means” がカバーする範囲は、出願当初明細書の開示の範囲とその合理的な均等物に限定して解釈されます (35 U.S.C. 112(f) or 35 U.S.C. 112, 6th paragraph) *1。しかも、後述するように、上記の均等物は、クレーム発明の特許発行時点で入手可能なものに限定されます。

上記以外に、後述する 35 U.S.C. 112(b) or 35 U.S.C. 112, 2nd paragraph との絡みで、米国特許プラクティスにおいては、means plus function 形式のみでクレーム発明を機能的に記載することは推奨されていません。

2013年8月2日、USPTO は、AIA 下の 35 U.S.C. 112(f) (Pre-AIA 下の 35 U.S.C. 112, 6th paragraph) の判断に関する審査ガイド*2を公開しました。この審査ガイドには、具体例が多く記載されています。

【全15頁】

本件記事に関し、後述するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、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
外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物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.

*1 コンビネーションで記載されたクレーム発明において、構成要件は、構成、材料、または行為を明記せず、特定の作用を果たすための手段または工程として表すことができるが、そのカバーする範囲は、明細書に記載された対応の構成、材料、若しくは行為、又はその合理的な均等物とされます。

*2 <http://www.uspto.gov/patents/law/exam/examguide.jsp>