

米国において機能的クレームを含む発行済特許の割合を示す統計

2014年07月28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 (“means for ~ing”) で機能的に記載することが可能です。但し、この”means”が保護する範囲は、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)。

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。また、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。

また、”**configured to/for~**”を文言したクレームは、その範囲が制限されるように解釈される可能性があります。^{*1} このような文言は、”means plus function”を用いずに、構成要件を機能的に特徴付ける方法としてよく利用されています (たとえば、”means for calculating ...”の代わりに”a calculator configured to calculate ...”)。なお、このような文言を使用した場合、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/for~”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。

このように限定解釈される可能性がある機能的文言を用いたクレームに関し、米国の或る大学教授が、(i) ”means for ~ing”、(ii) ”for ~ing” (means は文言されていない)、又は (iii) ”configured to/for~”で文言された独立クレームを含む発行済特許 (1976年~2014年に発行された特許) の割合に関し統計をとりました^{*2}。

【全7頁】

^{*1} ”wherein” ”therein” ”whereby” ”thereby” ”so that” ”adapted to/for”等も同様であり、TRANSITIONAL PHRASES と呼ばれています。

^{*2} LINK: <http://patentlyo.com/patent/2014/01/functional-language-patents.html>

本件記事に関し、後続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.