

合衆国特許

ミーンズ・ステップ+ファンクション

機能的クレームの実務

合衆国特許弁護士 アイラ・エイチ・ドナー 著
弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記） 友野 英三 翻訳



A 5 判 418頁
定 価 4,410円
(本体 4,200円+税 5%)
送 料 実費

本書は、特許事件において究極的に重要な役割を果たすべきクレーム（日本特許法でいう特許請求の範囲）のうち、機能的・作用的に記載されたクレームである、いわゆるミーンズプラスファンクション・クレームを正面から捉えた章についての翻訳版である。

この本の特長点は、他の類書と異なり、クレーム文言が具体的にでてきて、このうちのどこが裁判上、審査・審判上争われたのかが手に取るようにわかることである。この追体験を通して争点・論点となりうる箇所、判示事項を理解・記憶するのみでなく、主に米国企業がどのようなクレームを実際作成しているのかという、クレーム記載の実践的教科書という役割も果たせるであろう。本書はまた、逆の立場、つまり特許性を攻撃し無効にしようとする立場の者にとっても極めて有益な示唆と実用的な知識を与えるであろう。

本書は知財の世界で、特に米国特許という土俵で勝つための最良の武器が埋まっている。本書に真剣に向き合えば、知財戦争に勝つために必要なものを身につけることができると確信する。

発行 財団法人 経済産業調査会

本 部 〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-9(木挽館銀座ビル)
電話 03(3535)4882 FAX 03(3535)4884
<http://www.chosakai.or.jp>

近畿本部 〒540-0028 大阪市中央区常盤町2-2-11 TEL 06(6941)8971 FAX 06(6941)8992
東北支局 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-14-18 TEL 022(227)0978 FAX 022(223)5582
四国支局 〒760-0052 高松市瓦町1-9-9 TEL 087(862)6133 FAX 087(862)0477
中国支局 〒730-0017 広島市中区鉄砲町1-20 TEL 082(228)4911 FAX 082(211)1184

オンラインによるご注文も承っております。

刊行物サイト <http://www.chosakai.or.jp/book/> または e-mail bookorder@chosakai.or.jp

目 次

日本語版への序文（アイラ・エイチ・ドナー）
序文（友野 英三）
用語・略語集

I 合衆国第35法典第112条第6パラグラフへの序論

コラム1 日米「機能的クレーム」考察(1)

II 第112条第6パラグラフの規定の適用対象となるクレーム構成要件

- A. 「手段」という単語が用いられていないときには、第112条第6パラグラフが適用されないという強力な推定が働く
- B. 何らかの構造を詳述したクレームであっても、必ずしも、ミーンズプラスファンクション形式で書かれた構成要素が非ミーンズプラスファンクション形式に変換して解釈されるとは限らない
- C. 対応する構造または作用を決定するにはまず機能が特定されなければならない
- D. 「～のステップを備えている方法」と前提部分に記述されていても、これに続くステップ群がステッププラスファンクション・クレームに変換して解釈されるとは限らない
- E. ソフトウェアは、「変換するための手段」に対応する構造ではないと判断された

コラム3 日米「機能的クレーム」考察(3)

- F. ミーンズプラスファンクション構成要素に関するクレーム文言の実例
- G. ステッププラスファンクション構成要素に関するクレーム文言例

コラム4 日米「機能的クレーム」考察(4)

III 第112条第6パラグラフ規定下の均等としての従来技術引用文献

- A. 均等—実質的に同じ機能、方法および結果
- B. 均等が否定される場合：実質的に異なる機能

コラム5 日米「機能的クレーム」考察(5)

- C. 均等が否定される場合：構成要件の欠落
- D. 均等が否定される場合：実質的に異なる方法
- E. 均等が否定される場合：異なる構造を用いる実質的に異なる方法
- F. 均等が否定される場合：実質的に異なる方法及び異なる結果
- G. 均等が否定される場合：異なる構造
- H. 均等が肯定される場合：回路構造がマイクロプロセッサ構造に類似するとされた例
- I. 均等が否定される場合：本発明が解決しようとする企図する従来技術上の不利と同一不利を提訴対象装置が備えるとき

コラム6 日米「機能的クレーム」考察(6)

- J. 主要判断事例

あとがき（友野 英三）
原著者アイラ・エイチ・ドナー氏
(Mr. Ira H. Donner) の紹介
ドナー氏による原著の紹介

キーワード索引
審決判例検索（日本語表記）
審決判例検索（英語表記）
日本裁判例索引

きりとり線

申 込 書

平成 年 月 日

合衆国特許
機能的クレームの実務 _____ 部注文します。

郵便番号 _____ ご住所 _____

(ふりがな)
ご 社 名 _____

部 課 名 _____

ご担当者 _____ ☎電話 _____

(必ず明記して下さい)

「個人情報保護法により、ご記入いただいた情報については弊社の業務遂行のためにのみ使用され、またお客様の了解なく第三者に譲渡、漏洩される事はありません。」