

米国記載不備に関する実務上の留意事項

2013年07月08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

MPEP 2111によれば、ペンディングクレーム発明は、出願当初明細書と整合して最も広く合理的に解釈(BROADEST REASONABLE INTERPRETATION) されることになっています。^{*1}また、この「**最も広く合理的に解釈**」は、**当該技術分野における当業者が到達するであろう解釈と整合していることが求められています**。但し、化学分野を除く技術分野においては、出願当初明細書に特に定義されていない限り、クレーム発明のタームは、一般に、出願当初明細書に示され又は開示される意味に限定されません。

USPTOの審査官は、また、クレーム発明を最も広く合理的に解釈する際、**出願当初明細書に特に定義されていない限り、クレーム発明に記載のタームを平易な意味(Plain Meaning)で解釈**します。換言すれば、タームは、当業者が解釈するであろうように解釈されなければなりません。このように、「平易な意味」とは、当業者にとって**通常且つ一般的な意味**を言います。**タームに特別な意味を出願人が持たせたいのであれば、その旨が出願当初明細書中に十分明確に記載され、通常の用法から離れていることが当該発明の技術分野において経験を有する人によって理解できる必要があります**。

なお、審査官がクレーム発明のタームを最も広く合理的に解釈する際に、二通り以上の合理的解釈が可能である場合、当該タームは不明瞭であると認定されます。

これに対し、発行済の特許のクレーム発明の明瞭さの判断基準は、ペンディングクレーム発明の明瞭さの判断基準とは異なります。**発行済の特許に規定のクレーム発明は、米国特許法第 282 条^{*2}に基づきその有効性が推定**されます。したがって、裁判所は、クレーム発明のタームが**理解不能な程度に不明瞭な場合を除き**、当該タームを明瞭と判断します。このように、裁判所は、クレーム発明のタームに対して最も広く合理的に解釈しません。

【全13頁】

^{*1} means plus function 形式等で機能的に記載された文言は例外であり、出願当初明細書中に記載の当該機能に対応する構成、材料、又は行為を参照して上記の文言が解釈されます。

^{*2} 特許は有効であると推定されるものとする。特許の各々のクレーム(独立、従属、又は複数項従属形式であることにかかわらず)は他のクレームの有効性に独立して有効であると推定されされるものとする；従属又は複数項従属クレームは無効なクレームに従属するものであったとしてもそれとは独立して有効であると推定するものとする。

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.