

米国関連資料

クレーム発明の補正理由を説明し、これを審査官が許可理由に含めた場合
米国におけるプロセキューション時の放棄が生じる

2018年04月16日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国の特許プラクティスによれば、クレーム発明の権利範囲を解釈する場合、文言上の解釈に加えて、均等物にまで権利範囲を拡張する均等論が適用されることがあります。均等論の適用によって、権利範囲が拡張され過ぎないように、禁反言の法理が適用されます。この場合、プロセキューション履歴ファイル("prosecution history file"または"file wrapper")の内容に基づいて、均等論における権利範囲の拡張が制限されることになります。

プロセキューション履歴ファイルは、後日、係争特許の特許性等の判断に重要な役割を果たす場合があります。たとえば、Office Action(s)に対して出願人が補正により対応した場合であって、クレーム発明の補正理由を説明した場合、米国におけるプロセキューション時の放棄が生じることがあります。このことについて、最近のCAFC判決を引用し、以下に説明します。

【全5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。