

米国関連資料

審査段階で特許クレームの明瞭性を評価する際、裁判所よりも低い明瞭性の閾値を
USPTO が適用し続けることを明示した PTAB による審決

2018年09月03日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国特許法第 112 条(2) (第 112 条(b)) は、クレーム発明の明瞭性について規定しています。クレーム発明が明瞭か否かは、プロセキューション時には USPTO によって判断されると共に、特許発行後の訴訟においては裁判所によって判断されます。ここで留意すべきは、明瞭か否かに
関し、USPTO による判断基準と裁判所による判断基準とが異なることにあります。

連邦最高裁判所は、*Nautilus* 事件において、「不明瞭さを理由に特許クレーム発明が無効であると認定するためには、特許明細書や出願経過を参酌して特許クレーム発明を読んでも、「解釈が困難である ("not amenable to construction")」又は、「解釈ができないくらい曖昧である ("insolubly ambiguous")」場合や、合理的に解釈しようとしても、当業者にとって、十分に詳細かつ明瞭なクレーム範囲を画定することができなかった場合にのみ、当該クレーム発明は不明瞭であると認定すべきと、判示しました。

このような状況下で、*Ex Parte McAward* 事件において、PTAB は、これまでのアプローチに基づいて、クレーム発明が不明瞭であるか明瞭であるかを判断する旨の審決を下しました。本件について詳細に以下に説明します。

【全 5 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、
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。