

米国関連資料

**プロセキューション履歴ファイルの重要性を再認識し
係争時に特許権者が不利益を被らないようにするために留意すべき事項**

2019年11月11日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国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際、原則的には、文言どおりに解釈されます。しかしながら、文言解釈の適用を厳格に行うと、迂回技術による文言上の侵害が回避されてしまう場合があります。このような場合、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、不適切に拡大されてしまう場合があります。このような場合、禁反言の法理が適用され、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となります。

プロセキューション履歴ファイルは、後日、係争特許の特許性を否定する場合に重要な役割を果たす場合があります。たとえば、係争特許のプロセキューション履歴ファイル中の "Office Action(s)" や出願人の応答書等は、後の係争事件において、係争クレーム発明が、特許要件を具備していないことを示す証拠／証拠の一部として重要な法的役割を果たす場合があります。

そこで、プロセキューション履歴ファイルの重要性を再認識し、係争時に特許権者が不利益を被らないようにするためには、どのようなことに留意すべきかについて、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。