



【米国判例】用語の意味が不明確であるとして特許無効を判示したCAFC判決



1. 判決要旨

- ・クレームで使用された用語の意味が、内的証拠および外的証拠からも明確でないと判示したCAFC判決(判決日:2020年7月31日)。
- ・**専門用語、特殊用語を使用する場合には、その用語の定義(意味)を明細書等で明確にすべきであることを示す判例。**

2. 事件の概要 IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE, S.A., v. TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC., Fed. Cir No.2019-2040, Decided: July 31,2020

- ・ IBSAを特許権者とするUS.Patent 7,723,390(第1国イタリア出願)のクレーム1は“half-liquid”との用語を含む。この用語はイタリア出願では“semiliquido”であった。
- ・ 地裁は、以下の理由により“half-liquid”は不明確と認定。
 - ①本技術分野および本願の明細書／審査過程において“half-liquid”の意味が定義されていない。
 - ②審査過程のある時点において“semi-liquid”を含む上位クレームに従属する、“half-liquid”を含む下位クレームが存在した(このクレームは削除されている)。このことは、“semi-liquid”及び“half-liquid”が異なるタームであることを示す証拠と解釈される。
 - ③明細書に記載されていた従来文献は“semi-liquid”を含む。これは、IBSAが、“semi-liquid”の存在を知りながら、“half-liquid”を使用したことを意味する。
 - ④提出された外的証拠では、本願において“half-liquid”が使用される文脈とは異なる文脈で“half-liquid”が使用されている。
 - ⑤当業者は、“half-liquid”がゲル状またはペースト状ではない状態を示すものとししか理解しない。
 - ⑥IBSAの専門家は“half-liquid”の境界線(定義)を明確に説明できなかった。TEVAの専門家は、“half-liquid”は周知の用語ではないと主張した。
- ・ CAFCは、地裁の認定すべてに同意、US.Patent 7,723,390は無効と認定。
【判決全文】 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2400.OPINION.7-31-2020_1628842.pdf

3. 実務上の留意事項

- ・ 米国実務に関与する者(明細書作成者、翻訳者、翻訳チェック者など)は、専門用語、特殊用語の選定には注意を要する。
- ・ 類似用語(“semi-liquid”と“half-liquid”など)を使用する場合、それぞれの定義を明確にすることが望ましい。
- ・ 明細書、審査過程等で用語の定義が明らかにされていない場合、権利行使できない可能性がある。用語(社内用語を含む)の取り扱いには注意を要する。
- ・ 第1国出願と第2国米国出願との間に不一致が存在する場合、その不一致は意図的なものと解釈され、不利に扱われうる。

”HARAKENZO more” は、「IoT×AI支援室」、「法務戦略」、「企業e知財分析デスク」などの様々な知財分野／法域の最新情報をホームページ上で発信しています。本資料の内容に関わらず、ご質問等ございましたら何なりとお気軽にお問い合わせ下さい。

