



米国特許判決紹介

— 2021.5.14 CAFC判決 (WASTOW ENTERPRISES, LLC, v. TRUCKMOVERS.COM, INC.,) —



1. 判決要旨

牽引システムに関する特許(U.S. Patent No. 8,613,583)の侵害訴訟についての米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決。

CAFCは、本件明細書中において「the present invention(本発明)はuniversal folding boom trailer」であると繰り返し記載されていることに基づき、本件クレーム発明における構成「device」が、図面に記載される「universal folding boom trailer」に限定解釈されるとして、被告製品は非侵害であるとした連邦地裁の判断を肯定する判決をした(なお、本判決は、non-precedential)。

2. 事件の概要 WASTOW ENTERPRISES, LLC, v. TRUCKMOVERS.COM, INC., 事件 (Fed. Cir No 2020-2349, Decided: May 14, 2021)

< CAFC判決の要点 >

- 「**the invention includes**」や「**the present invention is**」等の明細書中の記載に基づいてクレーム発明の放棄(disavowal or disclaimer)が認定される(Luminara Worldwide, LLC v. Liown Elecs. Co., 814 F.3d 1343, 1353 (Fed. Cir. 2016))。
- 本特許の明細書では、まさにこれに該当する。本特許の明細書では、繰り返し、「the present invention」を「universal folding boom trailer」として記載している。また、本件明細書では、「device(装置)」という語について、本件発明の説明をする際に、より広い意味として使用していない。
- 発明の名称が「Universal Folding Boom Trailer」であることによってもまた、当業者は、本件発明のクレームが「universal folding boom trailer」を必須とすることを理解する。**過去の判例にも、特許のタイトルがクレーム範囲を限定する場合があることが示されている**(e.g., Forest Labs., 918 F.3d at 933, Ultimate-Pointer, L.L.C. v. Nintendo Co., 816 F.3d 816, 823 (Fed. Cir. 2016))。
- Wastow社が主張するContinental Circuits LLC v. Intel Corp., 915 F.3d 788 (Fed. Cir. 2019) では、明細書にて「**the present invention**」という用語は、「**one technique**」, 「**can be carried out**」, 「**a way**」等の非限定的なフレーズとともに、**好ましい実施形態の中でのみ使用されており**, 本件とは全く異なる。

本件発明の「universal folding boom trailer」

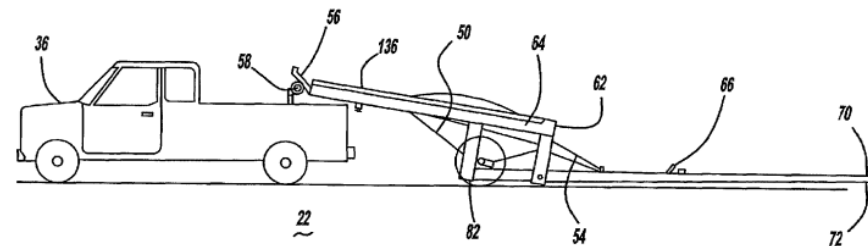


FIG-6

3. コメント

米国においては、明細書中に「the present invention includes (is)..(本発明は・・)」と記載した場合、クレーム発明の範囲が限定解釈される場合があり、また発明の名称(Title)によってもクレーム発明の範囲が狭く解釈される場合があることから、記載には注意が必要であることを示す事例。

(■当所においては、このような限定解釈がなされる可能性を低減するための対策を既に実施済。)