

2012年06月18日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

一般的な意味とは異なる意味を有しているか、あるいは特定の意味を排除することを特許明細書中に明記していない場合であっても、特許明細書の効果と出願履歴を考慮してクレーム文言を解釈すべきことが提案された判例

[TOSHIBA CORPORATION v. IMATION CORP CMC \(Fed. Cir. 2012\) No. 2011-1204 June 11, 2012](#)

1. はじめに

審査段階において、USPTO は、CAFC の判例を考慮し^{*1}、出願当初の明細書の記載を第一義的に考慮の上、当業者にとって一般的な意味に基づいて最も広く合理的な意味でクレーム発明の文言を解釈して特許性を判断します。

一方、発行された特許クレーム発明は、特許明細書、出願履歴、先行技術、他の特許クレーム発明を考慮し、有効性や侵害の成否が判断されます。この際、クレームの文言には「**一般的意味**」が与えられなければならないとされています。なお、ここで、「一般的な意味」とは、当業者によりその文言に与えられる意味のことです。

上記事情にはありますが、CAFCにおいて、クレーム解釈に関し、ケースごとに判示間で意見が一致しないことも珍しくありません。本件の場合もそうであり、本件の判事の一人である Dyk は、反対意見において、これまでとは異なる、一步先まで踏み込んだクレーム解釈を提案しています。

【全4頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、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
外国専門部長：新井 孝政（大阪本部在籍）
外国専門部長代理：岡部 泰隆（大阪本部在籍）
TEL：06-6351-4384（代表）
E-Mail：iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物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.

^{*1} The words of a claim must be given their “plain meaning” unless they are defined in the specification. In re Zletz, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989) MSM Investments Co. v. Carolwood Corp. 59 USPQ 2d 1856, 1859-60 (Fed. Cir. 2001)