

米国関連資料

否定的なクレーム限定が先行技術に開示されているか否かが
どのように判断されるのかについて示された最近の CAFC 判例

2019年12月16日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

特許クレームがどのように解釈されるかは、非常に重要な問題であり、特に、訴訟時のクレーム解釈は、各文言について議論が交わされ、訴訟の行方を大きく左右するものとなります。

出願人は、クレーム解釈の際、否定的な限定よりも、肯定的な限定の方を好む傾向にあります。例えば、プロセキューション時に先行技術を回避するために、否定的な限定をせざるを得ない場合もあります。USPTO は、否定的なクレーム限定を明示的に認めています。

MPEP 2173.05(i)によれば、たとえ否定的であっても、求められる特許保護の境界が明確に記載されている限り、クレームは、米国特許法第 112 条(b)／米国特許法第 112 条第 2 パラグラフの要件を充足します。

換言すれば、出願当初の開示に基づくものでない否定的な限定を含むクレームは、記載要件を充足していないので、米国特許法第 112 条(a)／米国特許法第 112 条第 1 パラグラフに基づき拒絶されます。

このような状況下で、特許性に異議を唱える者は、否定的なクレーム限定が先行技術文献に開示されていることを立証しようとする場合に参考になる、二つの事件について、CAFC が先例のない判決を下しました。これら二つの興味深い CAFC 判例を以下に紹介します。

【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。