

除くクレーム限定が記述要件を充足するか否かが争点になった CAFC 判例

2017年03月13日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

MPEP 2163.06によれば、出願当初明細書に記載されていない事項を出願後にクレーム発明に追加する補正を行った場合、米国特許法第 112 条(1)に規定の記述要件 ("written description requirement") 違反と認定され、当該特許出願は拒絶されます。

MPEP 2173.05(i)は、クレームに代替物を除く記載をすることができる旨、説明しています。代替物の構成要素／選択肢は、出願当初明細書に明瞭に記載されている場合、基本的には米国特許法第 112 条(1)に規定の記述要件を充足すると認定され、クレームから除く補正をすることができます。また、発明者が求める保護範囲の境界を決定するのは発明者である旨が、たとえば、*In re Johnson*, 558 F.2d 1008, 101[8] (CCPA 1977)において説示されています。

「除くクレーム限定」を付した場合、米国特許法第 112 条(1)に規定の記述要件を充足するか否かがどのように判断されるかについて、*Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc.*, 事件において示されています。この判例によれば、出願当初明細書が、関係する限定事項の「除く理由 ("reason to exclude")」を記載している場合、「除くクレーム限定」は、米国特許法第 112 条(1)に規定の記述要件を充足する旨、判示されています。

本件においては、*Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc.*, 694 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 2012) 事件における「除く理由」が何を意味するかについて争われました。このことについて、以下に説明します。

【全 4 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.

【弊所のウェブサイト・facebook】

弊所のウェブサイト・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。

< 弊所総合ウェブサイト > : <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>
< 弊所法務部 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。