

米国関連資料

親特許と共通の発明主題を含む子特許のクレームを解釈する際、親特許の明細書の記載が子特許のクレームを解釈する上で、内部証拠を形成することが示された最近の CAFC 判例

2019年10月07日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

Phillips v. AWH Corporation 事件の大法廷判決（2005年2月8日）における多数意見において、クレームに記載の文言を解釈する場合、次のことが明確化されました。

- ・ 内部証拠（クレーム、明細書、プロセキューション履歴等）を重視する。辞書および専門書等の外部証拠を使用しても構わないが、内部証拠を超えて過度に外部証拠に依存することは妥当ではない。
- ・ クレーム自体、その次に、明細書を当業者がどのように理解するかという観点から、クレームを解釈することが最良の方法である。内部証拠と外部証拠とを参酌する場合、参酌の順序は判事の自由裁量による。
- ・ 問題のクレームの文言を解釈する上で、明細書がベストガイドであり、クレームの文言を明白に明細書で規定している場合、明細書は辞書の役割を果たす。

まず、クレーム自体を解釈し、その次に、特許明細書を当業者であればどのように解釈するかという観点から、クレームを解釈することが最良の方法です。裁判所において、判事がクレームを解釈する場合、内部証拠と外部証拠とをどのような順序で参酌するのかは、判事の自由裁量によるものです。内部証拠と外部証拠とをどのように重み付けすることが重要であるかについても、上記の大法廷判決において明確化されています。

親特許と共通の発明主題を含む子特許のクレームを解釈する場合、親特許の明細書の記載が、子特許のクレームを解釈する上で、内部証拠を形成することが最近の CAFC 判例によって示されました。この CAFC 判例について、以下に、詳細に説明します。

【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。