

米国関連資料

"wherein" clause で記載されたクレーム発明がどのような場合に  
限定して解釈されるかを示す最近の CAFC 判例

2019年10月21日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

MPEP2111.04 には、(1) "adapted to"又は"adapted for" clauses、(2) "wherein" clauses、及び、(3) "whereby" clauses について、説明されています。これらの節が、クレーム発明を限定するか否かの認定は、具体的な事実に基づいて行われます。

たとえば、**Griffin v. Bertina** 事件において、特許権者は、クレーム発明が広く解釈されるように、"wherein" clauses が、単に工程の結果を示しているに過ぎないので、"wherein" clauses の内容を含めてクレーム発明の範囲が解釈されるべきではない旨、反論しました。これに対し、CAFC は、"wherein" clauses が、プロセスクレームを限定すると認定しました。

最近、"wherein" clauses が特許性に重要なものである場合、クレーム発明が限定して解釈され得るか否かについて CAFC の判断が下されました。本 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](mailto: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>	: <a href="http://www.harakenzo.com">http://www.harakenzo.com</a>
<商標専門サイト>	: <a href="http://trademark.ip-kenzo.com">http://trademark.ip-kenzo.com</a>
<意匠専門サイト>	: <a href="http://design.ip-kenzo.com">http://design.ip-kenzo.com</a>
<法務部 facebook>	: <a href="https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment">https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment</a>
<広島事務所 facebook>	: <a href="https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima">https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima</a>

※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。