

米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の最近の クレームに関する判例の概要



HEA外国法事務弁護士法人／山下ジョイ外国法事務弁護士事務所
山下 弘綱
米国弁護士（バージニア州）／外国法事務弁護士／日本弁理士

目次

- I. はじめに
- II. クレーム解釈に関する判例
 - 1. In Re: Hodge, Case No. 2917-1434 (Fed. Cir. February 12, 2018)
～米国特許商標庁のクレーム解釈はクレーム文言と明細書の記載にサポートされていない、と判断された判例～
 - 2. In RE: Power Integrations, Inc., Case No. 2017-1304 (Fed. Cir. March 19, 2018)
～米国特許商標庁はクレームを自由に解釈する許可を得ているものではなく、米国特許商標庁のクレーム解釈はクレーム文言や明細書の記載からみて不当に広い、と判断された判例～
- III. 程度や相対的な用語を含むクレームに関する判例
 - 1. Berkheimer v. HP Inc., Case No. 2017-1437 (Fed. Cir. February 8, 2018)
～明細書の記載から見て程度を表す用語（minimal）の客観的境界が不明で、クレームが不明瞭と判断された判例～
 - 2. Monsanto Technology LLC v. E.I. Dupont de Nemours, Case No. 2017-1032 (Fed. Cir. January 5, 2018)
～明細書の記載からクレームの“about 3% or less”は4%を含む、と判断された判例～
 - 3. Sonix Technology v. Publications International, Ltd., Case No. 2016-1449 (Fed. Cir. January 5, 2017)
～クレーム用語（visually negligible）は明細書の記載等から明確と判断された判例～
- IV. クレームの範囲と明細書やクレームの記載に関する判例
 - 1. Ottah v. Fiat Chrysler, Case No. 2017-1842 (Fed. Cir. March 7, 2018)
～明細書には実施例はカメラにも使用することが出来るとの一般的な記載があったが、クレーム文言によりクレーム範囲はカメラは含まないと（狭く）判断された判例～
 - 2. Sumitomo Dainippon Pharma Co., LTD., v. Emcure Pharmaceuticals Limited, Case No. 2017-1798, 1799, 1800 (Fed. Cir. April 16, 2018)
～クレーム範囲をクレーム文言により判断し、明細書の不明確な記載を基には解釈しなかった判例～
- V. その他のクレームに関する判例

1. In Re: Nordt Development Co., Case No. 2017-1445 (Fed. Cir. February 8, 2018)
～プロダクトバイプロセスクレーム (injection molded) を認めた判例～
2. Cave Consulting Grp., LLC v. Optuminsight, Inc., Case No. 2017-1060 (Fed. Cir., Mar. 21, 2018)
～出願当初の明細書の記載、および、従属請求項が出願後に追加された点から Doctrine of claim differentiation (クレーム相違の原則) を認めなかった判例～

I. はじめに

米国の特許実務には日本の実務と相違している点が多い。特に、クレームに関しては日米の実務で異なる点が多い。例えば、クレーム解釈は日本人には理解が困難な場合が多い。また、相対的な用語や程度を表す用語を含むクレーム、および、プロダクトバイプロセスクレームなど米国実務に特徴的な事項も多い。

そして、米国は判例の国であり、法律 (含、特許法) の解釈やクレーム解釈等の基準を作成するのは裁判所の役割である。そこで、特許に関する唯一の控訴審であり (一部連邦最高裁判所が判断する場合を除いて) 実質的に最終審である連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC, 以下CAFC) の役割は非常に大きい。そして、CAFCは、最近 (特に、2018年1月から4月の間) クレームに関連する判決を幾つか出している。これらは、日本の関係者にとって、米国のクレームに関する実務を理解するうえでよい判例と思われる。したがって、今回これらの判例、および、判例を踏まえて今後留意すべき点等を纏めた。今後のクレームや明細書の作成、また、オフィスアクションに対する応答に活用していただければ幸いである。

なお、判例の中には複数の争点があり、今回取り上げた争点以外にも議論されているものもあるが、ここではクレームに関する部分に特化して説明する。

II. クレーム解釈に関する判例

(はじめに) 米国の審査・審判時のクレーム解釈では、“クレームは、当業者によって解釈される明細書に照らし、合理的な範囲内で可能な限り広く解釈される (During the examination, claims...are to be given their broadest reasonable interpretation consistent with the specification and...claim language should be read in light of the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art. *In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359,1364 (Fed. Cir. 2004))”。審査・審判時にクレームをこのように解釈するのは、『審査時の目的は正確かつ明確で、不明瞭な点のないクレームを作ることであり、これを可能な限り達成するためである。すなわち、審査官は幅広いクレームを基に審査を行い、不明瞭な記載や範囲・広さの不明確な用語があれば、出願人に補正や意見書の提出の機会を与えて、補正によって不明確な点を解消していくという手順を採用している。』 (*In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321-322 (Fed. Cir. 1989)) からである。つまり、審査官に幅広いクレーム解釈を認め、これに対し出願人が意見書や補正書を提出して、クレームの範囲を確定して行く方法である。¹

1 クレーム解釈は、①米国特許商標庁の審査・審判時におけるクレーム解釈と、②侵害時に裁判所が行うクレーム解釈があり、両者の解釈の基準は異なっている。

①審査・審判時のクレーム解釈では、『クレームは、当業者によって解釈される明細書に照らし、合理的な範囲内で可能な限り広く解釈される』。一方、②裁判所が侵害時に行うクレーム解釈は、『クレ