

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー【対面式】

米国特許法の明細書記載要件に関する最近の動向

1) 開催日時：2022年9月29日（木）13:30～17:00

2) 講演者：Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

Philippe Signore 博士（米国特許弁護士）

Grace Kim 氏（米国特許弁護士）

Stephen Baxter 博士（米国特許弁護士）

尾上 友紀 氏（米国特許弁護士、外国法事務弁護士）

3) 内容：

<主なトピックス>

①明細書の記載要件に関する序論

【講演者】Philippe Signore 博士

- ・明細書の記載要件に関する序論
記載要件（米国特許法第 112 条(a)）について
クレーム範囲と明細書の記載範囲
- ・機械分野の例
Ascion v. Ashley Furniture (Fed. Cir. 2022)
機械分野は予測可能でそれ程詳細を要求されない
- ・電気分野の例
Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc. (Fed. Cir. 2011)
専門家の証言、技術水準により、特定発明の開示により
一般発明のサポートが認められた
- ・ソフトウェア分野の例
TransPerfect Global, Inc. v. Matal (Fed. Cir. 2017)
クレームに記載した各機能の実行方法に関するアルゴリズムについての詳細な開示が必要



Philippe Signore 博士



Grace Kim 氏

②範囲および否定的限定の記載

【講演者】Grace Kim 氏、Stephen Baxter 博士 及び

尾上 友紀 氏

- ・化学・医薬分野の例
Biogen Int'l GmbH v. Mylan Pharm. Inc. (Fed. Cir. 2021)（Grace Kim 氏）
研究開発の発展及び変化に伴いクレームを追加した場合の基礎出願における開示について
Indivior UK Ltd. v. Dr. Reddy's Labs. S.A. (Fed. Cir. 2021)（Stephen Baxter 博士）
出願明細書中の異なる開示からピックアップして選択した内容は、記載要件を十分に満たさない場合がある
Novartis Pharm. Corp. v. Accord Healthcare Inc. (Fed. Cir. 2022)（尾上 友紀 氏）
明細書の具体的な開示が重要で、従来の慣行と違う場合にはその違いを明示し、限定する可能性のある特徴についてのサポートに注力する



Stephen Baxter 博士



尾上 友紀 氏

本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容であった。

以上