

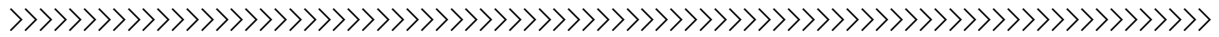


# YAMAUCHI パテント NEWS

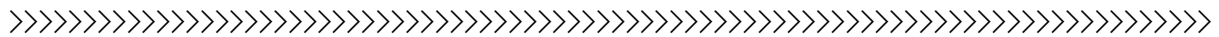
VOL. 35

////// ニュースの目次 //////////////////////////////////////

- 1. 新年あけましておめでとうございます。
- 2. 重要判決に学ぶ特許の実務（その1）リパーゼ判決



- 1. 新年あけましておめでとうございます。



新年あけましておめでとうございます



皆様のご発展とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

本年もよろしく願いいたします。

山内 特許事務所  
 所長弁理士 山内 康伸  
 弁理士 中井 博  
 弁理士 山内 章子  
 提携弁理士 岡本 茂樹

〒760-0023 香川県高松市寿町1丁目1番8号  
 日本生命高松駅前ビル3階  
 TEL 087-823-6812 FAX 087-823-6814

★このメール配信が必要ない方はその旨ご連絡下さい



### (3) 実務上の対応

ただ、明細書の書き手、すなわち弁理士そして出願人としては、クレーム解釈にはブレがつきものと認識しておく必要があるでしょう。

したがって、そこでブレを有利な方に引張るテクニックも必要になってくるわけで、そのようなテクニックとしては、次の二つが考えられます。

#### ア 定義の記載

明細書中に特許請求の範囲で用いた用語の意味を定義しておく。そうすれば、明細書の記述を簡潔にし、あるいは技術的範囲を拡大したり、明確にできるので、活用するとよいでしょう。

##### 定義の例

「本明細書において「弾性体」とは、体積が変化することによってエネルギーを蓄積しうるゴムや合成樹脂製などの非金属製バネを意味し、「バネ」とは長さなどの形状が変化することによってエネルギーを蓄積しうる機械要素を意味する。」

また、明細書中の定義の存在は、アメリカ特許を取得した場合でも有用と考えられます。

なぜなら、Markman 事件では、明細書等の内的証拠は辞書や専門書等の外的証拠に優先し、外的証拠はクレーム用語の意味を変えたり狭めたりするのには使用できないとされ、Vitronics 事件では明細書に定義があれば外的証拠は参酌できない、とされ、いずれも明細書中の定義の優越性を是認しているからです。

#### イ 技術原理の記載

発明の技術原理を明記しておけば、技術的範囲の判断において解釈の指針とすることができます。解釈の指針を明記しておけば、一般的にはそれを否定しなければならない特別の事情のない限り、指針通りの解釈が通用するはずなので、たとえば、次のような発明原理の記載があると、実施形態として直接開示されていない光センサに対しても、権利行使しやすくなるでしょう。

本発明の光センサの技術原理は、1 個の発光ダイオード内の光源用発光チップが放射した光を受光用発光チップが受光すると、発光ダイオードの入力端子間に起電力が生じるので、受光の有無あるいは受光量の増減により被検出物の存否を検知することができる、というものである。

以上