

## 不当なクレーム解釈

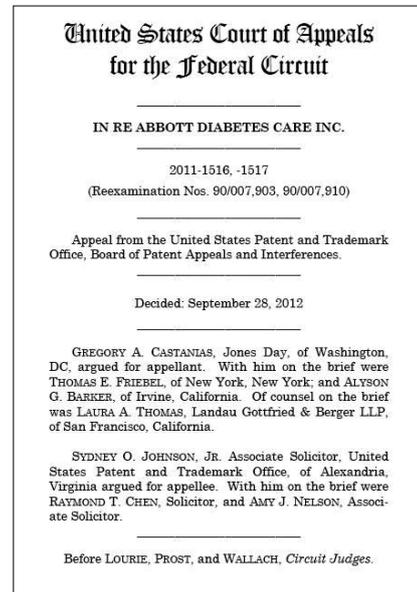
ほぼ毎日特許の仕事をしている米国弁護士の経験から言えば、米国特許庁（以下、PTO）の審査中の態度には望ましくないところがたくさんあります。たとえば、請求項や先行技術を間違っただけで解釈したり、当業者には容易に考えつけない組み合わせによって自明性を判断したり、請求項の記載または明細書の開示に基づいて容易に理解できる請求項の限定を不明瞭として拒絶したり…

もちろん、こちらの主張をしっかり理解しようと努めたり、明細書とクレームを適切に理解して先行技術との違いを明確にする補正の示唆をしてくれる親切で有能な審査官もいます。しかしながら、私が主として携わっている技術分野では、不愉快なことにでくわすケースが最近増えていると感じます。

PTOの審査官・審判官の不当な判断を防ごうと米国連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）も努力してくれているようです。2012年9月にCAFCは、In re Abbott Diabetes Care Inc.判決を出しました（2011-1516 (Fed. Cir. 2012)）。その内容は以下のようなものです。

アボット社が所有する2つの特許に対する再審査がなされましたが、その結果、審査官は請求項を全て拒絶しました。それを不服としてアボット社は審判を請求しましたが、審判官は審査官の判断を支持しました。そこでアボット社がCAFCに上告してできたのがこの判決で、CAFCは審決無効と判断しました。

米国特許審査基準2111に書かれているよう



に、請求項は「broadest reasonable construction」基準で解釈されなければなりません。この「reasonable」（妥当）の解釈が頻繁に論点になります。その解釈は、当業者が請求項と明細書とを共に読んだときに、当業者の常識から生まれる解釈でなければならないのですが、残念なことに、その義務を審査官はしょっちゅう無視しているようです。例えば、請求項の1つの言葉をunreasonable（不当）な広さで解釈して、当該発明の技術とはまったく関係のないモノも含むとし、その関係のないモノを開示する先行技術を引用して拒絶することがあります。また、請求項の意味を解釈する際に、明細書の開示内容を無視して審査を行っていることもあります。この判決は、それらの問題に一石を投じるものとなりました。

本発明は、糖尿病患者の血糖値を測定する装置に関するものでした。審判では、(1)請求項で記載された電気化学センサーがケーブル

(電線)を有することが暗示されているかどうか、そして(2)「substantially fixed」という記載が「somewhat restrained」を意味するかどうか(即ち、「実質的に固定されている」という記載が「少し拘束されている」と解釈できるかどうか)の2論点が際立っていました。

論点(1)に関して、審判では、電気化学センサーがケーブルを有することが暗示されるとされました。審判官は、請求項にも明細書にも「電気化学センサー」には電線を有さない意味を含むことを明確には開示しておらず、「電気化学センサー」を最も広く解釈すればケーブルを有するセンサーとなると判断したのです。

CAFCは、審判官のそのクレーム解釈は不当であるとしてしました。アボット社の明細書によれば、先行技術の問題は、ケーブルが邪魔になってセンサーの動きが制限されることでした。また、アボット社の明細書には、より自由に動ける、ケーブルのないセンサーが開示されていました。さらに、請求項の他の要素を考慮すると、ケーブルを有さないセンサーとして「電気化学センサー」を解釈しなければ明細書と請求項の記載に一貫性ができません。

米国特許法によれば、出願人は自分の「lexicographer」である権利を持っています。請求項内の単語の一般的な意味が望ましくない場合、明細書に別の意味を明確に書いておけば、審査官はその特別な意味で単語を解釈しなければなりません。しかし、それがなければ、審査官の望むままに解釈されてしまう可能性があります。幸いなことに、今回のCAFCは、アボット社の明細書やクレームから電線のないセンサーを開示する意図を汲み取り、妥当な解釈をしました。

(12) **United States Patent** (10) Patent No.: **US 6,175,752 B1**  
 Say et al. (45) Date of Patent: **Jan. 16, 2001**

(54) **ANALYTE MONITORING DEVICE AND METHODS OF USE** 4,098,574 7,079 Dague; 4,310,048 7,079 Rongel et al. (Etc. continued on next page)

(75) Inventors: **James Say, Alameda, Michael F. Tomasco, Cupertino, both of CA (US); Adam Heller, Austin, TX (US); Varma Gill, Kirtley Nagar, H. J. Richard Aris, Alameda, CA (US); Ephraim Heller, Oakland, CA (US); Phillip Akbar, Platts, Scarsville, CA (US); Mark S. Vreble, Alameda, CA (US); Keith A. Friedman, Austin, TX (US); Frank C. Coleman, Berkeley, CA (US)**

(73) Assignee: **Theracore, Inc., Alameda, CA (US)**

(\*) Notice: Under 35 U.S.C. 154(b), the term of this patent shall be extended for 0 days. (Etc. continued on next page)

(21) Appl. No.: **09/970,677**

(22) Filed: **Apr. 30, 1998**

(51) Int. Cl. **A61B 5/08**

(52) U.S. Cl. **600/248; 600/365; 128/903**

(58) Field of Search: **600/360-371; 600/345, 360-369, 345-345, 372, 385-389, 604/174-180, 128/997-999, 903, 904, 920**

(59) **References Cited**

**U.S. PATENT DOCUMENTS**

Re. 32,947 6/589 Domez et al.  
 3,260,656 7/894 Dowd et al.  
 3,633,841 4/972 Kille  
 3,775,944 3/973 Liu, Jr. et al.  
 3,776,832 12/973 Domez et al.  
 3,837,389 9/974 Kloetting et al.  
 3,929,760 12/975 Alha et al.  
 3,972,320 8/976 Adams  
 3,979,274 9/976 Newman  
 4,008,717 2/977 Kowalski  
 4,018,866 4/977 Lawson  
 4,055,775 10/977 Conway et al.  
 4,059,406 11/977 Flett  
 4,076,096 2/978 Conway et al.

**OTHER PUBLICATIONS**

Abrams, H. D. et al., "Rectifying Interfaces Using Two-Layer Films of Electrochemically Polymerized Vinylpyridine and Vinylthiopyridine Complexes of Ruthenium and Iridium Electrodes," *J. Am. Chem. Soc.*, 103(1):1-5 (Jan. 14, 1981). (Etc. continued on next page)

**ABSTRACT**

An analyte monitor includes a sensor, a sensor control unit, and a display unit. The sensor has, for example, a substrate, a recessed channel formed in the substrate, and conductive material disposed in the recessed channel to form a working electrode. The sensor control unit typically has a housing adapted for placement on skin and is adapted to receive a portion of an electrochemical sensor. The sensor control unit also includes two or more conductive contacts disposed on the housing and configured for coupling to two or more contact pads on the sensor. A transmitter is disposed in the housing and coupled to the plurality of conductive contacts for transmitting data obtained using the sensor. The display unit has a receiver for receiving data transmitted by the transmitter of the sensor control unit and a display coupled to the receiver for displaying an indication of a level of an analyte. The analyte monitor may also be part of a drug delivery system to alter the level of the analyte based on the data obtained using the sensor.

**84 Claims, 26 Drawing Sheets**

論点(2)に関しては、審判では、「実質的に固定されている」という表現が「少し拘束されている」と解釈されてしまいました。この解釈も不当であるとCAFCは判断しました。審判官は「substantially」という言葉を無視していたようです。

こんな風に、特許を作り出す過程においては、出願人も審査官も裁判官も「言葉の遊び」を続けます。今回のCAFCの判決がでて、恣意的な解釈に制限が加わり少し安心できるようになったとは言えるようです。クレームに使う単語についておかしな解釈をされたくないならば、明確な定義を明細書に含めるべきであることを改めて学びました。

## 筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学(DC)で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町(現在三豊市)の国際交流協会で一年勤務。うどんが大好物となる。帰国後、ジョージ・メーソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ蜚が身を焦がす」。