

米国特許出願における発明の簡潔な記載要件（35 U S C 1 1 2 条第2段落）についての一考察

概要 米国特許出願において米国特許法第112条第2段落に基づく指摘を受けることが多い。これは、米国特許出願の審査において審査官は審査対象特定の観点から同段落に基づく分析からまず始めるべきとされていることや日本出願からの翻訳等に起因するためと考えられるが、不要な拒絶を避けるためにその背景及び内容を知ることは有用と考えられる。本考察では、同段落に関する正確性と明確性の第1要件及び発明者が自己の発明と考える主題について特定することを求める第2要件をそれぞれ検討した。

1. はじめに

112条第2段落（以下、単に第2段落と省略する）は、発明の簡潔な記載を要求するものであり、“明細書は、出願人が自己の発明であると信ずる主題を特に指摘して、かつ明確に請求する1以上の請求項で終わらなければならない。”と規定し、主題を特定し明瞭にクレームするという第1の要件（正確性と明確性）とし、発明者が自己の発明と考える主題をクレームすることを第2の要件としている。

従って、当業者に理解可能であり、出願人が自己の発明と考える主題を定義するクレームは第2段落の要件に合致することとなる。換言すると、第2段落によって要求されることは、合理的な程度の正確性と明確性で自己の発明とみなす特定の範囲をクレームによって示し、その範囲の境界線を引くことである。

2. 第1要件（正確性と明確性）

第1要件に該当するかどうかの判断で、クレームが出願人の発明の主題を“特定し、明確に区別してクレームする”という要件に合致していないことを示すため、“あいまい(vague)”で不明瞭(indefinite)”という用語が頻繁に使用される。このあいまいで、不明瞭であることの判断は如何になるべきかは、次の3つの観点によるものとされている。

- a) その特定の出願の開示に含まれる内容、
- b) 公知技術の内容、及び
- c) 発明がなされた時に当業者によって与えられるクレームの解釈

例えば、“実質的にXを含まない(essentially free of X)”などの相対的表現(relative clause)をクレーム中に含んでいる場合、上記観点から検討する必要がある。In re Marosi 事件では、“実質的にアルカリ金属を含まない”というクレームでは従来技術との境界線を設けることが不可能であり、公知例

との間の境界として数値を特定すべきかどうか争点となったが、CAFCは、明細書には、“ある製法が「実質的にアルカリ金属を含まない」ゼオライトを合成するための、「実質的にアルカリ金属を含まない」反応混合物をつくるため、「実質的にアルカリ金属を含まない」出発物質を使用するかどうかを判断するのを当業者が可能なように一般的なガイドラインと具体例を十分に与えている。当業者であれば出発原料中の不可避的な不純物であるか、あるいはそれが実質的な成分であるかの境界線を引くことに同意する。”と認定し、十分に明確であると認定している。

また、第1要件の判断は明細書以外に外的証拠によっても行われ得る。例えば、Rosemount v. Beckman Instrument 事件では、クレーム中の“極めて近接して (close proximity)”というpHメータ中の高インピーダンス物質に関連する電極位置を記述するために使用されている用語は不明確であるかが争点となったが、この相対的な用語を侵害者であった Beckman 社自身も使用していたことなどから、クレーム中の主題は第1要件を満たすと認定している。

なお、最近の米国特許庁の発表によれば第2段落に合致するかどうかの判断では、当業者が理解できるかが重要とされ、審査官側が望むクレームの用語となっていることは要求されず、ある程度の自由度が認められるようになってきている。例えばクレーム

が“例としてXなど(such as X)”の用語を含む場合についても、そのような用語の使用が直ちにクレームを不明瞭とするものでなく、拒絶の対象としないとしている。

上記のような考え方からすれば、その発明を実施しようとする第三者が自己の実施が侵害かどうかを判断できるように明細書を作成しなければならないとしていたこと、記載がないと主題が変動してしまうものであれば第2段落に該当するとしていた考え方を変えてきているように思われるが、実務的には常に自由に用語を使用できるわけではない。例えば、Standard Oil v. American Cyanamid(CAFC 1985)事件においては、“一部溶解性のある(partially soluble)”というクレーム中に引用されていた銅イオンについての記述は不明瞭であると地裁で認定されており、CAFCもこれを支持している。地裁では、他の文献において“わずかに溶解性のある(slightly soluble)”は、“一部溶解性のある(partially soluble)”と異なって定義されているので、特許権者が主張する、“わずかに溶解性のある(slightly soluble)”、“一部溶解性のある(partially soluble)”、“事実上溶解する(practically soluble)”は類義語でないとして拒絶している。従って、相対的表現でも、その相対的表現の程度に差があることが当該技術分野に知られていれば、類似するものがあったとしても不明瞭とされる可能性があることに留意すべきである。

また、ある基準に対して相対的な大きさがクレームされている場合にも留意が必要である。例えば、*Orthokinetics v. Safety Travel Chairs* (CAFC 1986) 事件では、“前記前方脚部は車両のドアフレームとそのシートの間を通して搬入されるように設計されており・・・”なるクレームについて、地裁では、“なるように設計されている”の用語の結論として、本件特許に非抵触の車椅子を製造しようとする者はその車椅子が本件クレームを侵害するかどうか、彼がモデルを組み立て、各種サイズの車両にそのモデルを搬入するテストを行うまで判断することができない、と理由づけているが、CAFCはこの判断を斥け、クレームされた特徴の全てに可能な寸法を記述することはクレームに課せられている機能ではないことを強調している。一方、同様に相対的な大きさが争点となった *Ex parte Brummer*(CAFC 1989)事件では、“自転車の前後のホイールの間隔が、自転車に乗る人の身長 $58\sim 78\%$ の間にあるように設計されている”という限定を有するクレームを不明瞭として認定している。

上記のような先例はあるが、出願人としてはクレームの範囲を広げ、文言上の侵害を求めるために相対的な表現などは寧ろ積極的に使用したい。従って、実務者としては第1要件に起因する拒絶を避ける場合には、当初明細書の説明中に文言の意味が明確に定義等されていること、またそれが当業

者に理解できるようになされていることに留意すべきであり、これは日本出願でも同様である。

なお、クレームに含まれる主題の範囲が明確である限り、また出願人がクレームで定義されている発明が出願人が意図している発明と異なることを示していない限り、クレーム用語がどれだけ広くても第2段落の問題ではない。

しかしながら、クレームが過度に広いことは別の法定要件で問題となりうる。例えば、クレームがオリジナルの開示によってサポートされていないければ実施可能要件違反として112条第1段落で明細書が拒絶することが適切であるし、あるいはクレームが広すぎて従来技術と差異がなければ102条あるいは103条で拒絶されることが妥当であろう。

3. 第2要件(発明者が自己の発明と考える主題の特定)

第2の要件に基づき拒絶されることは第1要件に比べてそれ程多くはないと考えられるが、現実の問題として起こり得るのは、出願人(発明者)が当該出願とは別に、本発明の主題は異なるものであることを発表等していた場合であろう。

出願後に自己の発明と考える主題を変更できるかについては、*In re Saunders*(CCPA 1971)事件で判断されている。この事件では、当初明細書に記載されていた好適な実施態様だけ

を含む狭い範囲のクレームのみを有する出願をしていた場合に、後で補正によりそれより広いクレームとすることができるかが争われており、132条の補正の規定を考慮すれば、何が自己の発明と考えるかは禁止されていない、すなわち、保護を求める主題を変更できるものと認定している。

親出願とCIP出願などの一連の関連出願の間で発明の主題に関する要件がどう判断されるかを検討することも興味深い。In re Brower(CCPA 1970)事件では、2つの添加剤を必要とするビスコースレーヨンの製造方法を開示する出願をまず行っており、この親出願の審査経過中、一方の添加剤だけを引用するクレームでも従来技術に対して特許可能であることが明らかとなったが、このクレームは審査で拒絶され、審判では親出願は2つの添加剤を必要としていたので、1つの添加剤だけを引用するクレームは広すぎ、従って112条により要求されている発明が定義されていないとして拒絶された。このため出願人はCIP出願を行ない、いずれか一方の添加剤のみが使用されてもよいことを明確にするとともに、両添加剤が必要であるという記載も削除した結果、112条の要件は満たされていたが、クレームは一方の添加剤のみを限定しており、親出願は両添加剤を必要としていたことが先の審判により確認されているので、このCIP出願は120条の親出願の出願日の利益を得ることができないと結論し、USPTOは102条

の中間の第三者の引用例により拒絶した。これに対しCCPAは親出願でなされた拒絶に着目しBrowerの親出願は1つの添加剤の使用を自己の発明と考えていなかったことが明らかであるので、審判での拒絶の根拠は第1段落は満たすが第2段落に合致しないだけであり、“これに関して、120条が後の出願の出願日を先の出願の出願日と看做す遡及効を認める先の出願は、後の出願で“クレーム”された発明が、充分、明確に、正確に、かつ的確な用語で当業者が実施可能なように、同一のものを作り、使用することができるように、先の出願に開示されていなければならないこと(すなわち、第1段落)を単に意味するに過ぎないものである”と判断し、CIP出願は親出願の出願日を楽しむことができ、CIP出願においては第2要件を満たすと認定されている。

特許後のクレームに対して第2要件がどのように判断されるか第三者にとっても無効理由との関係で関心のあることであるが、訴訟においては第2段落の適用は厳格である。すなわち、裁判所は発行されたクレームが第2段落に合致するかどうかを判断する場合、考慮される証拠は限定されることとなる。これは、(再発行等により変動する可能性はあるが)特許クレームの用語は既に固定されており、何が主観的にクレームが意味するかという特許権者の意図はクレームの客観的な意義や範囲に無関係だからである。

4. まとめ

以上米国特許出願のクレームにおける発明の簡潔な記載に関する要件を概説したが、実務者にとって112条によって生じ得る問題が現実に争点となることに留意すべきである。先年の最高裁で揺れ戻しがあったが、Festo 事件で CAFC は全ての法定上の特許要件は特許を得るために必要であって、特許性に関連する実質的な理由は112条も含むとの考えを示しており、また最高裁が基準とすべきとした Warner-Jenkinson 事件でも補正理由の立証責任は特許権者側にあるのであるから、クレームが112条の要件に合致することを確実にすることは出願人にとって依然として重要と考えられる。そして、審査の運用においても上記最高裁判決を鑑みて、ある補正が禁反言を生ずるものかどうか審査記録の明確化を図ることが考慮されていることに留意すべきである。なお、上記検討に当たって米国特許審査便覧(MPEP第8版改定版)等を参照しているが、最新の判例では新たな基準で判断がなされていることも予想される。ご指摘いただければ幸いです。

(原田)

注記

1) 概要に述べたように第1段落よりも先に第2段落を判断する理由は、第1段落は“その発明”についての記載要件などを規定するものであるから、

発明が明確にされていなければならず、“その発明”とは出願人が保護を求めたクレームされた発明を対象としているので、クレームが何の主題を含むかを正確に決定するために第2段落から認定を行うためである。

2) In re Marosi, 710 F.2d 799, 803, 218 USPQ 289, 291-292 (Fed. Cir. 1983)

3) Rosemount, Inc. v. Beckman Instruments, Inc., 727 F.2d 1540, 1548, 221 USPQ 1, 8-9 (Fed. Cir. 1984)

4) W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540, 220 USPQ 303 (Fed. Cir. 1983)

5) Standard Oil v. American Cyanamid Co., 227 U.S.P.Q. 293, 296 (Fed. Cir. 1985)

6) Orthokinetics, Inc. v. Safety Travel Chairs, Inc., 806 F.2d 1565, 1 USPQ2d 1081 (Fed. Cir. 1986)

7) Ex Parte Brummer, 12 USPQ2d 1653

8) In re Saunders, 444 F.2d 599, 170 USPQ, 213 (CCPA 1971)

9) In re Brower, 433 F.2d 813, 167 USPQ 684 (CCPA 1970).

10) Advance notice of changes to MPEP § 2173.02 clarifying Office policy with respect to rejections made under 35 U.S.C. § 112, second paragraph in view of the Supreme Court holding in Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 122 S.Ct. 1831, 62 USPQ2d 1705 (2002), Jan. 17, 2003

1 1) Manual of Patent Examining
Procedure (M.P.E.P.), Eighth Edition,
August 2001, Revision May 2004.

本考察は、作成者の見解を述べたに過ぎないものであり、情動的なものに過ぎず、法律的な助言や意見を含むものではありません。また、記載には十分注意を払っておりますが、作成者の考察という性格上、正確性は保証できません。万一内容に起因する損害や不利益等が生じても責任は負えませんので、予めご了承下さい。