

REPORT

特許発行後のクレームの不明瞭性に関する米国最高裁判所による新判断基準

2014年6月19日

6月2日、米国最高裁判所は、*Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 事件において、全裁判官一致の判決を出しました。本件では、特許発行後のクレームの不明瞭性を判断するための新基準が設定されました。本判決によると、当事者が「理屈に適って確かである程度に(with reasonable certainty)」発明の範囲を理解できない場合、特許クレームは不明瞭であるとして無効となります。この基準は、連邦巡回の「解釈不能に曖昧である(Insolubly ambiguous)」という基準に代わるものであり、不明瞭性を判断するにあたり、35 U.S.C. §112(b)に記載の要件と更に綿密に一致するものです。

I. 背景

A. 下級裁判所における手続き

Biosig社は、運動器具の円筒状の棒にある心拍数モニターの特許侵害でNautilus社を提訴しました。クレームに記載の心拍数モニターには、ユーザーの手で握り締められる「互いに間隔をおいた関係にある(in spaced relationship with each other)」印加電極と共通電極が備えられています。地方裁判所では、「間隔をおいた関係(spaced relationship)」という用語は、「円筒状の棒の一方の側において、印加電極と共通電極の間には定義された関係があり、また円筒状の棒の他方の側において、印加電極と共通電極の間には同一のもしくは異なる定義された関係がある」と意味していると解釈されました。同裁判所による「間隔をおいた関係(spaced relationship)」という用語の

解釈は、2つの電極間の特定の距離について取り上げていませんでした。

Nautilus社は、この解釈に基づく「間隔をおいた関係(spaced relationship)」という用語が、クレームを不明瞭にしたと主張しました。その理由は、クレームでは、§112(b)で定められているように、特に発明としてみなす内容は指摘されておらず区別されなかったからです。地方裁判所は、Nautilus社に同意し、(i)「間隔(space)」がどのように定義されるのか、また(ii)適切な間隔を判断するのにどのような要因が使用されるべきか不明確であるため、「間隔をおいた関係(spaced relationship)」というクレーム用語が不明瞭であるとして、無効であるという正式事実審理なしの判決(summary judgment)を出しました。

連邦巡回は、クレームが「解釈困難である(not amenable to construction)」もしくは「解釈不能に曖昧である(Insolubly ambiguous)」場合に限り不明瞭であることを再確認し、地方裁判所の判決を覆しました。連邦巡回は、クレームを解釈しようと適切な努力がなされた結果、当事者が発明の範囲を理解できるように明確に記載されていない定義であるとされた場合、クレームが「解釈不能に曖昧である(Insolubly ambiguous)」と説明しました。

連邦巡回は、この基準を適用の際、「間隔をおいた関係(spaced relationship)」という用語が不明瞭ではなく、当事者であれば、内的証拠と「クレームに記載の装置の特定の内的要因」から十分に明確な範囲を判断することができたであろうとし

2014年6月19日

ました。例えば、クレームでは、ユーザーの手が両電極に触れることを要件としているため、電極間の距離は、ユーザーの手幅より広いものであってはなりません。また、2つの電極は1つの検知点を有する1つの電極とするほど短距離であってはなりません。従って、明細書に「間隔をおいた関係(spaced relationship)」という用語が特に定義されていなかったとしても、当業者であれば、「間隔をおいた関係(spaced relationship)」というクレーム用語の範囲を理解したであろう内的要因が示されていました。

最高裁判所は、不明瞭性を判断するための適切な基準を検討するために裁量上訴(サーシオレイライ)を認めました。

B. 摘要書(Amicus Briefs)

最高裁判所は、同裁判所が裁量上訴(サーシオレイライ)を認めて、不明瞭性に関する新基準を設定すべきであるとして、法廷助言者(amici curiae)から19件の概要書を受理しました。種々の助言者が、連邦巡回の「解釈不能に曖昧である(insolubly ambiguous)」という基準を異なって解釈しているというものの、この基準が下級裁判所に対して不確実性と混乱とを招いたという点で全員一致しました。

多数の助言者は、「解釈不能に曖昧である(insolubly ambiguous)」という基準では、§112(b)の「一般通知(public notice)」の機能が確実に果されていないと主張しました。この点で、多数の助言者は、過去に連邦巡回が、「クレームの意味が識別できる場合、識別するためにかなりの努力が必要とされ、分別のある人が同意しない結論であったとしても、」クレームを不明瞭でないとしたことに触れました。¹ この推論に基づき、連邦巡回は、無効性についてのこの厳格な基準が特許有効性の推定と一致しているとしました。しかし、この基準では、下級裁判所では、クレームについて複数の意味が考えられる状況において、「知識に基づく/明確に正しい選択は存在しない

い」にもかかわらず、特許が有効であるという判決が出される可能性があります。²

他の助言者は、連邦巡回の実際の分析が事実上§112(b)の要件に従うものであるが、その分析の表現が地方裁判所により前後関係から取り除かれていると主張しました。また、これらの助言者は、連邦巡回が、「解釈不能に曖昧である(insolubly ambiguous)」というフレーズを、当業者の理解に基づき、明細書と審査過程の前後関係からクレームが解釈される前に限り、曖昧さが大目に見られるように意味することを意図したと主張しました。しかし、「解釈不能に曖昧である(insolubly ambiguous)」というフレーズは、クレーム解釈の後でも、曖昧さを認めているとして誤解される可能性があり、裁判所が同等に理屈に適った複数の解釈の中から一つのみを選択すべきであると誤解される可能性があります。

全助言者は、連邦巡回の意図にもかかわらず、「解釈不能に曖昧である(insolubly ambiguous)」というテストの適用は、§112(b)に基づく無効性を証明する負担をかなり増加させることになるため、頻繁に競合者と他者がクレームに記載の内容の範囲を推測してしまうことになることと意見が一致しました。その結果、これらの助言者は、組織が、偶然に侵害することを恐れて、漠然とした特許の範囲を有する分野の研究から離れる傾向があるため、イノベーションを妨げていることになっていると主張しました。また、連邦巡回が意図としていなかったとはいえ、この基準は、特許権の主張と無効性の反対主張の目的のため、必要に応じて、クレームの範囲を拡大もしくは減縮させるため、曖昧な用語をクレームに導入するように出願人に奨励していることになっています。最高裁判所は、判決を出すにあたり、これらの問題点をそれぞれ検討しました。

¹ *Exxon Research & Engineering Co. v. United States*, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001).

² 例として、*Every Penny Counts, Inc. v. Wells Fargo Bank 事件*, N.A., 2014 WL 869092 (M.D. Fla. Mar. 5, 2014)を参照のこと。

2014年6月19日

II. 最高裁判所の判決

まず、最高裁判所は、クレーム解釈の一般原則が不明瞭性の判断の際に適用されることを再確認しました。同裁判所は、(1) 当業者の観点から不明瞭性を判断すべきである; (2) 明細書と審査過程の観点からクレームを解釈する必要がある; および (3) 不明瞭性を判断するのに適切な時期は、特許出願を提出したときであると指摘しました。従って、発明の際の当業者の観点から、内的証拠に基づき、不明瞭性を判断すべきです。

また、最高裁判所は、§112で定められているバランスを認めました。同裁判所は、若干の不確実性を「イノベーションのための適切な動機付けを確実にする代償」として大目に見るといふものの、クレームの文言は、何がクレームに記載されているかについて、侵害のリスクなしに何を自由に実施することができるかについて、適切に理解してもらう程度に正確である必要があると強調しました。すなわち、クレームは、「一般通知(public notice)」の機能を果たす必要があります。

最高裁判所は、連邦巡回の「解釈不能に曖昧である(Insolubly ambiguous)」という基準が、この通知機能を果していないとしています。最高裁判所は、連邦巡回が、不明瞭性の分析の「より完全な説明」が、§112(b)の要件と一致しているように思われると認めました。しかし、最高裁判所は、「解釈不能に曖昧である(Insolubly ambiguous)」と「解釈困難である(not amenable to construction)」という速記表現は、「実際の質問で証拠となる」ものではなく、この基準は、下級裁判所に対して不確実性と混乱とを招いたとしました。

最高裁判所は、この混乱の証拠として、明細書と審査過程の観点からクレームについて複数の解釈が存在したとしてもクレームが不明瞭でなかったケースを指摘しました。同裁判所は、「裁判所が、特許クレームを読んで、ある意味を理解できるからといって必ずしも充分ではない; 不明瞭性の分析は、特許発行後の裁判所の検討に

基づくものではなく、特許出願の際の当業者の理解に基づくべきである」と明らかにしました。従って、裁判所は、同等に理屈に適った代替の意味の中から適切な意味を選択することにより、当業者の見解の代わりに裁判所自身の見解を利用しています。

また、最高裁判所は、不明瞭性についてより厳格な基準がないため、出願人に対してクレーム中に曖昧である用語を利用するように促しているという多数の助言者の懸念を示しました。この点で、出願人は曖昧さの問題を解決するのに一番相応しい立場に置かれているため、USPTOに対して出願が提出され、USPTOが審査する場合、理屈に適った範囲で、出願人にはクレーム用語の正確さを確実にする責任があります。

最高裁判所は、これらの懸念の観点から、新基準を明確にしました。この新基準によると、当業者が特許クレームを読んだ際、「理屈に適って確かである程度に(with reasonable certainty)」発明の範囲について理解できない場合、特許クレームは不明瞭であるとして無効となります。新基準に基づき、当業者が理屈に適ってクレームの範囲を理解することが可能となりますが、クレームの文言には柔軟性が幾分かあります。

III. 分析

最高裁判所の「理屈に適って確かである程度(reasonable certainty)」の基準が、(i) 不明瞭性の判断についての連邦巡回の過去のアプローチと著しく異なることを示しているか、もしくは(ii) 同基準の2つの速記表現を取り替え、基本的に同一の法的分析を適用することにより法的な「若干の変更」を示しているものに過ぎないか明確ではありません。「理屈に適って確かである程度(reasonable certainty)」の基準が、より客観的に見え、かつクレームを不明瞭であるとする基準を下げているように見えるというものの、最高裁判所は、新基準の適用についての指示を出しませんでした。その代わりに、同裁判所は、何が「理

2014年6月19日

屈に適って確かである程度(reasonable certainty)であるかについての追加説明なしに、連邦巡回に新基準に基づき対象クレームを検討するように命じて、案件を差し戻しました。

それにもかかわらず、新基準では、ある速記表現が別の速記表現と取り替えられているに過ぎないとみなされても、下級裁判所が、「解釈不能に曖昧である(insolubly ambiguous)」という用語の重要性を苦勞して詳細に検討する際に、ある程度の追加指示が与えられています。例えば、新基準では、当業者の見解に基づき内的証拠を検討した後でも、クレームの文言についてもっともらしい異なる解釈が可能である場合、「理屈に適って確かである程度(reasonable certainty)」の基準に基づき、クレームを不明瞭であるとすべきであるように思われます。

また、最高裁判所は、当事者間で意見が異なった立証責任の質問について説明しませんでした。同裁判所は、(i) 不明瞭性の最終的問題を補助する事実認定が明白かつ確信を抱くに足る基準(clear-and-convincing standard)を引き起こすものであるかどうかについての質問、また(ii) 不明瞭性に関連する USPTO の事実認定に従うべきであるかどうかについての質問を「別の機会」に検討するとしました。

IV. 提案

1. 最高裁判所の「理屈に適って確かである程度(reasonable certainty)」の基準は、特許発行後のクレームが不明瞭であるかどうか判断する際のみ適用されます。³ 不明瞭性は、審査中に異なる基準に基づき判断されます。従って、新基準は、USPTO の特許性についての審査判断を変更するものではありません。⁴ もちろん、

³ *In re Packard* 事件、Appeal No. 2013-1204 (Fed. Cir. May 6, 2014) (特許発行前のクレームについて不明瞭性の質問を別の質問として説明)を参照のこと。

⁴ 同上(USPTO が、「クレームに記載の発明を説明および定義する際、クレームの文言が、曖昧であり、漠然としており、支離滅裂であり、わかりにくく、もしくは

§112(b)の要件を見たすクレームについての審査官の決定が、裁判所の判決を拘束するものではないため、最終的に発行となる特許において、後に§112(b)に基づき今後の無効性主張を取り下げる可能性があることを確実にするため、審査中に、特許発行後の「理屈に適って確かである程度(reasonable certainty)」の基準を知ることは現在でも重要です。

2. その分野において周知の意味が存在しない場合、出願人は、用語の意味について明細書を参照すべきです。審査中に、そのような用語がクレームの文言に導入されることもあるため、この原則は、原クレームに存在しない用語にも適用されます。

3. 「about」もしくは「substantially」、もしくは明確な範囲なしに空間的な関係を記載するような曖昧性を生み出し、制限のないクレーム用語の記載を避けるようにお勧めします。このような用語をクレームに記載する場合、クレームに記載の発明の前後関係から、明細書には、用語の範囲についてある程度の説明が記載されているべきです。

4. 特許の全クレームが、共通のクレーム用語についての不明瞭性の判決に基づき、無効とされないように、種々の範囲を有するクレームの範囲を含めることをお勧めします。従属クレームで用語を更に減縮して定義づけることを検討すべきです。もしくは、明細書における更に減縮したクレームの文言、もしくは更に明確なクレームの文言の裏付けを含めることを検討すべきです。

5. 特許の有効性の判断の際、例えば、侵害主張の応答の際、「理屈に適って確かである程度(reasonable certainty)」の新基準の観点から、§112(b)に基づく無効性の追加見解を検討すべきです。

は明らかでない場合を示す十分に根拠のある拒絶を発行した」場合、USPTO はクレームを不明瞭であるとして拒絶することができるとした判決)を参照のこと。

2014年6月19日

* * * * *

Molly Chen 弁護士と *Pete Ewald* 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。*Chen* 氏は、バージニア州アレキサンドリアオフィスのアソシエート弁護士であり、化学業務グループに所属しています。*Ewald* 氏は、バージニア州アレキサンドリアオフィスに所在のパートナーです。

Oliff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。