

[米国] Nautilus差戻判決に見る CAFCが示した記載要件の方向性

——Williamson判決との比較による考察——

Court of Appeals for the Federal Circuit, 2015年4月27日判決
Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus Inc., No. 2012-1289

吉 田 哲*
緒 方 大 介**

抄 録 健康機器の特許に関する本件侵害訴訟「Biosig v. Nautilus」では、米国特許の記載要件（発明の明瞭性）の基準が主要な争点となった。米国連邦最高裁判所は、これまでの連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の運用を改める判決を行った。記載要件の厳格化が予想されるなかで、CAFCはその差し戻し判決において「新基準のもとでも、発明は明瞭であって、無効理由はなし」との判断を行った（Nautilus差戻判決）。一方、Nautilus差戻判決とは別に、CAFCは機能的クレームについて規定した112条(f)の適用要件を緩和する方針転換をWilliamson判決で示した。そこからは、一般的な記載要件とは別に、機能的クレームについては厳格化を進める方針が読み取れる。本稿では、CAFCが行ったNautilus差戻判決を解説するとともに、Williamson判決との比較から、米国司法界が示す記載要件の方向性についての考察も行う。

目 次

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. はじめに | 6. 2 司法の取り扱い |
| 2. 既存の研究 | 6. 3 Williamson判決の概要とその影響 |
| 2. 1 記載要件に関する研究 | 7. 記載要件に関する司法の傾向（2つの流れ） |
| 2. 2 機能的クレームに関する記載要件の研究 | 8. 記述レベルの向上 |
| 3. 記載要件についての基準（Nautilus差戻判決） | 8. 1 技術分野別の対応 |
| 3. 1 発明の概要 | 8. 2 機能的実施例の問題 |
| 3. 2 裁判の経緯 | 8. 3 明細書作成者のマインド |
| 4. CAFC差戻判決の内容 | 9. おわりに |
| 4. 1 結 論 | |
| 4. 2 新基準のレベルについて | |
| 4. 3 発明が明瞭と判断した理由 | |
| 5. 考 察 | |
| 5. 1 判断基準の厳しさ（変化せず） | |
| 5. 2 記載されていない事項について | |
| 6. MPFクレームに求められる記載要件 | |
| 6. 1 MPFクレームと関連条文 | |

1. はじめに

筆者らの経験として、記載要件は後述する理由から審査であまり問題とならないことが多い

* 奈良先端科学技術大学院大学 客員准教授, 米国 Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.所属 米国パテント・エージェント, 日本弁理士 Tetsu YOSHIDA
** 住友電気工業株式会社 知的財産部, 弁理士 Daisuke OGATA

と考える。しかし、訴訟では被告側からその不備が指摘されることがある¹⁾。近年のトロール対策では、不明瞭な特許の記述が問題視されている。この問題に対して、2014年6月、米国連邦最高裁判所は、Nautilus最高裁判決²⁾において、それまでのCAFCによる記載要件の判断基準を否定し、新しい基準での審査のやり直しを求めた。2015年4月にはその差戻判決がCAFCからなされた。CAFCは最高裁判決を踏まえて、どのように記載要件の判断基準を運用したのであろうか。また、Means Plus Functionクレーム(MPFクレーム)³⁾の取り扱いについても、2015年6月、その認定において112条(f)の適用範囲を拡大する意向のWilliamson判決⁴⁾がCAFC大法廷でなされている。本稿ではこれらの判決をもとに、記載要件に関する米国司法界の動向について言及する。

2. 既存の研究

米国特許制度における記載要件の研究としては例えば次のものが挙げられる。

2.1 記載要件に関する研究

(1) Allison等は、1982年～2012年までの間に地裁・CAFCで記載要件が争われた1,144件の判決から技術分野別の記載不備に関する割合を調べ、伝統的な機械系や化学系発明の場合、記載要件の無効主張に対して平均より高率で生き残れる(無効になりにくい)のに対して、新しいバイオテクノロジー、光学、ソフトウェアなどの新しい技術分野では、生き残り率が低い(無効になりやすい)との結論などを紹介している⁵⁾。

(2) Rantanenは、Nautilus最高裁判決がCAFCに与える影響について報告を行っており、CAFCは最高裁の判決を受けても、これまでの基準を変更することに消極的であり、Nautilus最高裁判決前後で、記載要件の判断に変化がない点を指摘している。論文では、

Nautilus最高裁判決後に、新しい基準である「Reasonably Clarity」の下で、1つの特許も112条(b)⁶⁾違反となっていないことを指摘する。その一方、MPFクレームについては、「機能に対応する構造開示の失敗」、といった別の視点で無効判決が出されていると指摘する⁷⁾。

2.2 機能的クレームに関する記載要件の研究

(1) Nealは機能的クレームに要求される開示内容について説明しており、機能的クレームに要求される開示レベルは、関連技術やクレームのスコップによって変動すること、112条(f)が適用される場合だけでなく、適用されない場合にも十分なサポートの開示に留意すべき点などを説明する⁸⁾。

(2) 日本知的財産協会ソフトウェア委員会は、審査段階と権利行使段階におけるMPFクレームの相違についての研究を報告している⁹⁾。その中で、MPFクレームの取り扱いが争点となった判決を紹介するとともに、審査段階のほうがCAFCの判断基準よりも112条(f)規定が適用される可能性が高くなることや、特殊機能/非特殊機能による記載要件にMPEPとCAFCの判断とが異なっている点を報告している。

3. 記載要件についての基準 (Nautilus 差戻判決)

今回のCAFCによるNautilus差戻判決は、最高裁判所からの差し戻しを受けての判決である。まず、本件発明の概要を説明した上で、これまでの経緯を説明する。

3.1 発明の概要

本件訴訟の対象となったBiosig社の特許(US Patent 5,337,753)に係る発明は、健康機器に用いられる心拍測定装置に関する。利用者の心拍数は右手と左手に電極を接触させ、そこから

1 A heart rate monitor ...

a first live electrode and a first common electrode mounted ... in spaced relationship with each other,

whereby, so that, when said first electromyogram signal is applied to said first terminal and said second electromyogram signal is applied to said second terminal, the first and second electromyogram signals will be subtracted from each other to produce a substantially zero electromyogram signal at the output of said difference amplifier;

1. 脈拍測定器

第1作動電極と第1共有電極は、相互に離間関係で…設置される

これにより、…第1筋電信号が第1端子に入力され、第2筋電信号が第2端子に入力されると、第1と第2筋電信号は相互に相殺され、実質ゼロの筋電信号を増幅器の出力に生み出す

図1 Biosig社の特許 (US Patent 5,337,753) クレーム1

測定される電気信号によって計測される。従来技術では、測定時に混在するノイズが問題となった。本件発明は、このノイズを除去するために、相互に離れた2つの電極を一組として用いる点に特徴があった。

(1) クレームの記載

この離れた2つの電極について、クレームでは次のように記載されていた。

上段では、構成として「2つの電極が、離間関係で配置されていること」が記述され、下段では「2つの筋電信号が相殺されて(ノイズが)実質的にゼロになる、という非構造的記載がなされている。

(2) 明細書/図面の記載

明細書において2つの電極はノイズを除去するために離れて配置する必要がある点が記述されている。また、右手と左手は2つの電極上に配置される (left-hand 100... is placed over both electrodes 13 and 15, right-hand 200... is placed over both electrodes 9 and 11) とも記述されていた。その実施例は図面において次のように開示されていた。

図2は本件特許の図面である。右手用の電極組(13と15)は離れた態様で、かつ、片手で握

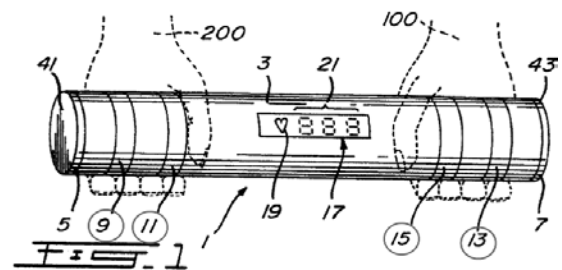


図2 本件特許の図面

られる様子が開示されていた。同様に、左手用の電極組(9と11)も離れた態様で開示されていた。ただし、適切なノイズ除去のためにはどの程度離れている必要があるのか、その詳細については数値範囲を含めて一切の記述がなかった。

裁判では、一組の電極が離れて配置される (Spaced Relationship: 離間関係) の意味が明瞭であるか否かが争点となった。

3. 2 裁判の経緯

これまでの裁判の経緯は表1の通りである。最初のCAFC判決をCAFC当初判決、差し戻し審の本判決はCAFC差戻判決として以下説明する。

最高裁はこれまでのCAFCの判断基準を否定し、新しい基準での判断のやり直しを求めた。CAFC差戻判決の注目点は、新しい基準のもと、記載要件がどのくらい厳しく要求されるのか、という点であった。本事件では、特許訴訟で被

表1 本件裁判の経緯

2012年 2月	地裁判決	離間関係については、具体的な数値の記述がないため、発明不明瞭（112条（b）違反）として無効。
2013年 4月	CAFC当初判決	具体的な数値の記述はなくても、“insolubly ambiguous（補正できないほどの不明瞭さ）”でなければ発明は明瞭と判断。地裁の判断を覆す。
2014年 6月	最高裁判決	CAFCがこれまで利用してきた、“insolubly ambiguous”の判断基準は不適切。発明は明確であるべきとの視点で、新しい基準での判断のやり直しを要求。
2015年 4月	CAFC差戻判決	新基準のもと、明瞭性の判断をやり直し、発明は明瞭との判断を下す。

告となることの多いIT企業などを中心として、産業界から記載要件の厳格化を求める意見が多く出されており¹⁰⁾、最高裁判決の結果、厳格化が実現されるのではないかと、という期待からCAFC差戻判決への注目が集まった。

4. CAFC差戻判決の内容

CAFC差戻判決の内容は次の通りである。

4.1 結 論

最高裁の判決文に示された「Reasonably Certainty」を新基準として採用し、発明の明瞭性を改めて判断した。その結果として、発明は（前回の判決と同様に）明瞭であると判断した。

4.2 新基準のレベルについて

まず、CAFCは、最高裁が示した「当業者に合理的明瞭性（Reasonable Certainty）をもって発明の範囲を通知できているか否か」との考え方は、馴染みのある基準として、採用に問題ない旨を記述した。また、その基準の下でも、過去のCAFCや地裁の明瞭性の判断を不適格とするようなものでないと指摘した。

4.3 発明が明瞭と判断した理由

CAFC差戻判決で、前回の判決と同様に、発明が明瞭であると判断した理由は次の通りである。

① 明細書および図面の記載

明細書および図面で、「2つの電極の上に左

手を置く（右手を置く）」ことが開示されている。前頁で紹介した図2には、離れて配置されている2つの電極（9 & 11と13 & 15）の上に右手と左手が置かれる様が図示されている。

② クレームの記載

Claim 1では、「2つの電極が、（それぞれ独立して）1つの手から電気信号を検知する」旨が記述されている。つまり、2つの電極間の距離は手の幅よりも大きいことはあり得ず、その一方、電氣的に結合してしまうほど小さいこともありえないと理解できる。

③ 審査履歴

審査履歴においても、拒絶理由を解消するために、ノイズ除去には電極が離れていることが重要であると示されている。審査官もこの点を重視している。クレームでのWhereby句（図1下段参照）がノイズ除去の機能を説明しており、クレーム中の機能の記述は電極の離間関係の境界（boundaries）を確定するのに高い関係があると認められる。

④ 発明者の証言

発明者の証言も内部資料（Intrinsic evidence）として考慮している。発明者による証言では「測定できるノイズの大きさは電極間の距離に比例する点、左右の手で生じるノイズはバラバラであり、調整が必要であることを前提に当業者であれば、どの程度の距離にすべきかテストすれば分かる」点が記述されている。

以上の理由から、CAFC差戻判決では「（電極間の離間関係は明記されていないもの）発

明が本質的に備える変数は、上記内部資料により、当業者は理解できる」と結論づけた。

5. 考 察

このCAFC差戻判決から、今後の記載要件の判断はどのように行われるといえるのであろうか。

5. 1 判断基準の厳しさ (変化せず)

CAFC差戻判決で発明の明瞭性を認めた上記①～④の理由は、すべてCAFC当初判決でも考慮された事項である。詳細には、CAFC当初判決では、CAFC差戻判決で考慮しなかった専門家の証言などが含まれるため、CAFC差戻判決のほうがCAFC当初判決の検討事項よりもむしろ簡略化されている。最高裁が新しい基準で審査することを求めたのに対して、CAFCは、前回と同じ証拠(明細書や図面、宣誓書の記載)を、前回と同様に読み直し、そして「新しいReasonable Certaintyの基準においても発明は明瞭」との結論を下している。

これまで用いられてきた「Insolubly Ambiguous」基準であろうとも、新しい「Reasonably Certainty」基準であっても、これは単なる言葉の問題であって、考慮する証拠や必要とされる開示の程度を変更しなければ何も変わらないであろう。CAFCは、文言上、判断基準を新しくしたものの、最高裁が示した明瞭性を高める意図を参酌しているとは思えない。逆に言えば、この判決は、「明瞭性の程度については大きく変えない」というCAFCの意思表示ともいえる¹¹⁾。

最高裁の審理中、不明瞭な特許は排除されるべき要望が産業界から上げられている¹²⁾。しかし、今回のCAFC差戻判決の判決文を見る限り、これまでの運用と大きな変化は期待することはできない。この点で、トロール対策として発明不明瞭に基づく反論の強化を期待していた関係者にとっては相当残念な判決といえる。

5. 2 記載されていない事項について

CAFC差戻判決の結果では、クレームされた「離間関係」について、なんら具体的数値を示すことなく発明の明瞭性が認められた。しかし、明細書作成者の立場として、クレームした構成について、「当業者なら理解できる」といった姿勢で開示を省くことは常にリスクが伴うと考える。以下では、CAFC差戻判決で特許権者に好意的に解釈された事項についての留意点を紹介する。

(1) 実施可能要件 (過度な実験) の問題

米国特許の記載要件の1つは実施可能要件¹³⁾である。実施可能要件の判断基準は、「発明を実施する際に、過度な実験 (Undue Experimentations)¹⁴⁾が必要とされるか否か」であって、必要とされる場合は実施可能要件を満たさないと判断される。ここでの過度な実験については、様々な判決によりそのレベルが開示されている。米国特許弁護士 John G. Smithはその著書で、「クレーム発明を実施するために常識的な量の通常レベルの実験が必要な場合には特許明細書は法定要件を備えるといえる」として、過度でない実験のレベルを説明している¹⁵⁾。

CAFC差戻判決では、上述の「④発明者の証言」で紹介したように、「当業者がテストをすれば分かる」という発明者の証言を特許権者に好意的にとらえ、離間距離の数値が開示されていないこと自体を致命傷とはしていない。しかし、テスト(試行錯誤)で見つかるということとは、少なくとも実験が必要になることと同義であろうし、更に、その実験が過度でないという証明は、特許権者にとって必ずしも容易ではないと考える。

明細書で開示されていない事項を、試行錯誤すれば容易に見つかるとして補おうとする場合は、常に、被告側から「そのような試行錯誤は

過度な実験を要求するため実施可能要件違反だ」と主張されることは覚悟すべきであろう。

更に、このように明細書に記載されていないことを特許権者が補おうとすることは、実施可能要件以外の判断においても裁判所から否定されることがある。CAFCによるMedical Instrumentation v. Elektaの判決において、CAFCは明細書に開示されていない事項に関して「公衆は、特許権者が排他権を有する構成について推測することを要求されるべきでない」として、明細書に記載されていないソフトウェアの存在を否定している¹⁶⁾。特許は開示の代償として認められる権利であることは日本だけでなく米国でも同様である。明細書で開示していない構成を、「試行錯誤すれば容易に分かる」といった説明で補おうとする主張は、裁判所から否定される場合があるということは、出願人として留意すべきポイントであろう。

(2) クレーム中の機能的記載

本件発明では、上記クレームの下段(wherby以下)に示すように「…されると、第1と第2筋電信号は相互に相殺され、実質ゼロの筋電信号を増幅器の出力に生み出す」と発明の作用に関するノイズ除去機能について記述されていた。そして、CAFC差戻判決では、上述の③「審査履歴」で説明したように、上記ノイズ除去機能の記述を、離間距離が明瞭であると結論づける点で好意的に汲み取っている。この結果から、明細書で開示されていない数値範囲や具体的構成について、裁判所が機能的記述に基づき好意的に解釈してくれる場合があることは間違いない。

しかし、好意的に解釈してもらえるのか否か、それは個々の発明の特徴に応じて変動するものであり、常に期待することはできないのではないか。記載されていない構成を機能的表現で補えるかどうかについては今後の研究が望まれるところであるが、少なくとも、MPFクレーム

である場合、機能に対応する構造の開示失敗を理由に特許が無効になっている判決は珍しくない¹⁷⁾。この点は、Rantanenが指摘している通りである。更に、後述するように今後はMPFクレームの認定範囲が拡大されることを前提にするならば、好意的に解釈される事案はより限定的になると考える。

本件では、機能的表現が「離間距離の開示」を補う点で有効に作用した。しかし、本件を根拠に、具体的構成の記述を積極的に省略するような実務は控えるべきであろう。

(3) 小 括

発明の実施例に関して、すべての具体的構成、その変形例、数値範囲を記述することは作業負担が大きく現実的とはいえないであろう。しかし、少なくともクレーム(しかも独立項)に記述されている構成について、その具体的構成を「当業者なら理解できる(当たり前)、試行錯誤すれば分かる」といった姿勢で済ますことには常にリスクが伴うであろう。どの程度まで具体的開示を省略できるのか、今回紹介した上記2つのポイントは、そのリスクを予測する参考になると考える。

6. MPFクレームに求められる記載要件

2015年6月、CAFCはこれまでのMPFクレームの判断基準を改める判決を行った(Williamson判決)。その判決は本稿で紹介したNautilus差戻判決とともに新しい記載要件の流れを示す判決と考えられる。以下、MPFクレームの説明とWilliamson判決の概要、その影響を紹介する¹⁸⁾。

6. 1 MPFクレームと関連条文

(1) MPFクレームとは

Means Plus Functionクレーム(MPFクレーム)とは、クレームのスタイルの1つであって、発明の構成要件にMeansもしくはStepの表現が

含まれるものである。その特徴は、どんな構造であるか(What it is)ではなく、何をするのか(What to do)で発明を特定する点にある。日本では、構造的に記載されたクレームよりも広い権利範囲が獲得できるとして、機械・電気系の発明では基本的スタイルとして普及している。日本特許における「～する手段」や「～制御手段」などを直訳するとMPFクレームとなる。

(2) 関連条文

米国特許制度上、MPFクレームに関する条文としては、米国特許法の112条(f)と112条(b)が重要である(条文: 35 U.S. Code § 112-Specification)。

① 112条(f)

112条(f)は、長年、機能的記載を禁止してきた米国特許制度に対して、機能的表現を認めるために1952年に設立された条文である。この条文では「クレームにMeansやStepなど機能的表現を使ってもよい。ただし、そのクレームは、(クレームされた機能の)対応構造(Corresponding Structure)、もしくは、その均等物の範囲に限られる」旨が定められている。112条(f)は、機能的記載を認める代わりに、その権利範囲を開示された構造に制限することで、特許権者と公衆とのバランスを図るために設けられた条文といえる。

② 112条(b)

112条(b)は、明細書の記載要件についての規定であり、「明細書で開示される発明は明瞭でなければならない」旨が定められている。そして、112条(f)が定める「クレームされた機能の対応構造」が開示されていなければ、発明は不明瞭であるとして、特許は無効とされる。したがって、112条(f)が適用されるということは、自動的に対応構造の開示を明細書で要求されることとなり、この開示に失敗すると特許は112条(b)違反を根拠に無効になっていた。

6. 2 司法の取り扱い

MPFクレーム112条(f)の取り扱いについて、CAFCは単純にMeansの言葉の有無だけでなく、当業者が構造物を理解できるのか否かといった基準で、MPFクレームか否かの判断を長年行ってきた¹⁹⁾。2004年、CAFCはLighting判決で、それまでの運用を改め、112条(f)適用のハードルを高くし、Meansという言葉を含まないクレームに対して112条(f)の適用を難しくした²⁰⁾。Meansという言葉が使われていないということは、発明者が意図的に排除したと考えることができ、被告が十分な構造的記述がないことを証明しない限り、MPFクレームではないという強い推定(Strong Presumption)が働くとしたのである。その結果、被告側が「このクレームはMPFクレームだ」と主張しても、Meansが含まれていないクレームに対して112条(f)が適用されることは稀となった。そして、この運用が今回の判決まで維持されてきた。

6. 3 Williamson判決の概要とその影響

本件発明は、ネットワークを使い、遠隔地でも行える学習システムに関する(US Patent 6,155,840)。技術分野はIT分野であって、その本質はソフトウェアにあるといえる。争点となったクレームの用語は“distributed learning control module (配信学習制御モジュール)”である。

Williamson判決では、これまでの「強い推定」の判断基準は誤りであったとして、上述のLighting判決前の基準に戻す旨が示された。CAFCは、「強い推定」の基準は、機能的クレームを認める代わりにその権利範囲を制限するとした112条(f)設立の主旨から逸脱しているとして、旧基準のもと、Meansとの用語を含まないにもかかわらず、本件発明のクレームはMPFクレームであり、112条(f)が適用されると判断した。

Williamson判決の影響として、Meansを含まないクレームであっても、構成要件が機能的に記載されているのであれば、そのクレームはMPFクレームであるとして、112条(f)により限定解釈される可能性が高まった。更に、クレームされた機能に対応構造の開示が明確に求められることとなったため、これに違反すると112条(b)に基づき特許は無効と判断される。

権利者としては、権利範囲の限定解釈を留意するだけでなく、機能に対応する構造を開示していることの確認を慎重に行う必要が高まったといえる。

7. 記載要件に関する司法の傾向（2つの流れ）

以上の2つの判決、ならびに、現時点の米国社会の状況から、記載要件に関しては次の2つの流れがあると考ええる。

(1) 異なる2つの方向性

Nautilus最高裁判決後、筆者は「今後、明瞭性の基準は高くなる。不明瞭無効が増える」とその後の展開を予想した²¹⁾。インターネット上でも、筆者と同様に「明瞭性の基準が高くなるであろう」といった意見はいくつか見受けられた^{22)、23)}。しかし、今回紹介したNautilusのCAFC差戻判決が示す方向性は、記載要件の判断基準については厳格化を否定していると考ええる。この点は、Rantanenが指摘している通りである。

その一方、Williamson判決が示す方向性は、記載要件の厳格化である。実際、Williamson判決でも、MPFクレームであるとの認定に続き、112条(f)に基づき機能に対応する構造の開示の有無が判断され、これに失敗しているとして特許無効の結論に至っている。この2つの判決はどのように理解すればよいのであろうか。

(2) 技術分野の違い

この2つの方向性は、技術分野の違いとして捉えることができるのではないであろうか。記載要件について現状維持を示すNautilus差戻判決の対象は、健康器具に用いられる心拍数測定器の発明である。その技術分野は、伝統的な電気系といえるであろう。一方、厳格化を示すWilliamson判決の対象は、インターネット通信に用いられるソフトウェアの発明であり、その技術分野はIT系といえる。

Nautilus差戻判決では、産業界から盛んに記載要件の厳格化が要求されたものの、そこで主張しているのはAmazonやGoogleなどのIT企業が多い印象である。また、特許制度に関する政府系報告^{24)、25)}で問題視されているのは、権利範囲が不明瞭とされる機能的クレームであり、その代表例は発明の本質が機能であって、そのクレームが機能的にならざるを得ないソフトウェア発明といえる。つまり、記載要件の厳格化が必要とされるのはソフトウェア発明であって、伝統的な電気／機械系発明については、厳格化が必要でないとCAFCは考えているのではないであろうか。

Nautilus差戻判決後には、全ての技術分野での記載要件が厳格化され、大量の特許が無効にされる、といった懸念があったものの、そのような事態に至ってしまえば、特許制度の価値を貶めるものであり、イノベーション促進という視点で望ましくない、といった考えも否定できないであろう²⁶⁾。Nautilus最高裁判決前に行われたCAFC当初判決の中でも、「明細書がたとえ理想的でなくても、発明開示を行った特許権者の貢献は守られるべき」との考えが示されている²⁷⁾。Nautilus差戻判決が示す方向性は、伝統的技術分野などを含め、機能的クレームの問題が顕著でない分野については、これまで同様の判断基準を用いるという方針であると理解してはどうであろうか。

一方、Williamson判決の対象は、ソフトウェア発明であり、機能的クレームの問題が顕著となっているIT分野の発明でもある。上述の通り、広すぎる権利範囲の問題が顕在化しているのはこの分野であることから、CAFCは、ソフトウェア発明については、MPFクレームであることを前提にして、記載要件の厳格化を要求していく意図があるのではないであろうか。その1つの根拠として、Williamson判決は、Nautilus差戻判決と同様に、112条(b)に基づく発明明瞭性が審理されたにもかかわらず、その判決文では、Nautilus判決で示された新しい判断基準“Reasonably Certainty”についての言及はない。これはCAFCがMPFクレームの記載要件についてNautilus判決とは別の基準で判断していることを示唆していると考えられる。言い換えると、MPFクレームに対する112条(f)の「対応構造」の有無については、厳格化が進むと考えることができるのではないであろうか。MPFクレームが新基準で判断される結果、一定数のソフトウェア特許は無効と判断されるであろう。また、記載要件が怪しいと思っている特許権者はこれまでのように強気に特許交渉に臨めない点や、特許訴訟を控えることが想定される。

本稿で紹介した2つの判決は、技術分野別に現状維持と厳格化を進めるCAFCの方針として理解できるのではないであろうか。

8. 記述レベルの向上

では、上述の記載要件の方向性に対して、明細書作成者はどのように対応するのであろうか。

8. 1 技術分野別の対応

ソフトウェア以外の分野であれば、これまでの開示レベルを続ける実務でよいであろう。記載要件に関して今後の報告が明らかになるまで特段の変更は必要ないといえる。一方、ソフトウェア発明については、クレームでMeansを使

わなくても、MPFクレームと認定される可能性が高くなることから、クレームされた機能に対応する具体的構造が開示されていることをこれまで以上に確認すべきであろう。具体的には、ソフトウェア発明であれば、基本的にアルゴリズムが記述されていることが重要となる²⁸⁾。これに失敗すると112条(b)が定める発明の明瞭性違反で特許は無効となるからである。

8. 2 機能的実施例の問題

吉田の印象として、日本で作成される明細書で気になる点は、機能的クレームをそのままに、実施例まで機能的に記述している場合がそれなりの割合で含まれる点である。一例として、クレームの構成が「市場判断指数作成手段」である場合に、その実施例が「市場の各種情報をインターネットから集めてきて制御部が市場判断指数を作成する」といった、開示だけの場合が挙げられる。その際のフローチャートは、1つの四角の枠に「市場判断指数を作成する」と明記されているだけである。ソフトウェア発明として開示すべきは、どのような市場情報をどのように計算して市場判断指数を作成するのかという点である。具体例としては、「株価の平均」、「為替」や「輸出額」といった具体的な数値を組み合わせた計算の少なくとも一例を開示することが必要であろう。しかし、そのような開示をすることなく、「…市場判断指数を作成する」と記述し、そのような記述で満足している日本の明細書作成者が一定数存在していると思われる²⁹⁾。

8. 3 明細書作成者のマインド

MPFクレームの認定範囲が広がることへの対策は、開示レベルを高めることに尽きる。その方向は明確であるものの、現在の開示レベルで十分と考えている明細書作成者に、より詳細な記述を求めても何も変わらない、と考える。開示レベルを高めるための現実の問題は、どの

ようにして明細書作成者のマインドを変えるのか、と考える。

吉田の印象として、日本の明細書作成者のほとんどは自分の記載レベルが米国の記載要件を満たしていないとは考えていない。その根拠となっているのは、これまでに米国特許を取得してきた実績である³⁰⁾。しかし、審査段階で審査官がそれほどの注意を記載要件に払っているとは思われない。数名の元米国審査官の説明では「審査で読むのは、技術背景、クレーム、図面が主であり、詳細な説明の優先度はそれより低い」という。このような審査官もいることを前提にすれば、特許査定になったからといって、必ずしも記載レベルが十分であったという保証にはならないであろう。単に、一人の審査官が記載不備を指摘しなかった、といった程度に考えるのが妥当ではないであろうか。

明細書作成を依頼する企業側の立場としては、どのようにして明細書作成者のマインドを改め、より詳細な記述が必要であると納得してもらうのか、この点が重要になると考える。この対策には明細書の作成費用を含めて検討する必要があるであろう。特許制度研究とは別に、本稿が紹介した判決の方向性から見えてくる今後の課題として紹介する。

9. おわりに

本稿では、Nautilus差戻判決（CAFC差戻判決）を紹介した。文言上、今回の判決は最高裁が示した新しい基準で明瞭性の判断を行ったものの、その実体は、従来どおりの判断レベルと思われ、あたかも「木で鼻をくくる」といった判決である。このようなCAFCの運用に対して産業界や司法界は何らかの対策を取りうるのだろうか。この点は今後の注目点といえる³¹⁾。

その一方、Williamson判決ではMPFクレームの認定範囲が広がることで、機能に対応する構造の開示レベルを確認する必要が高まったと

いえる。自分達の機能的クレームがMPFクレームと認定された場合に、その明細書は開示要件を満たしているといえるのか。本稿が自分達の記述レベルを一度振り返って見直す機会となれば幸いである。

注 記

- 1) 三協国際特許事務所，米国制度解説「米国特許出願における発明の簡潔な記載要件（35 USC112条第2段落）についての一考察」，web：http://www.sankyo-pat.gr.jp/PDF/20050603_harada_usa.pdf（参照日：2015年9月10日）p4
記載要件を定めた112条第2段落の適用について「訴訟において第2段落の適用は厳格である」と指摘する。
- 2) Sup. Ct. No. 13-369, Nautilus Inc. v. Biosig Instruments Inc. (2014 June 2)
- 3) 「クレームにMeansやStepなど機能的表現を使ってもよい。ただし、そのクレームは、(クレームされた機能の) 対応構造、もしくは、その均等物の範囲に限られる」とする112条(f)に基づき、どんな構造であるか(What it is)ではなく、何をやるのか(What to do)で発明を特定するクレーム。日本では、構造的に記載されたクレームよりも広い権利範囲が獲得できるとして、機械・電気系の発明では基本的スタイルとして普及している。日本特許における「～する制御手段」や「～管理手段」などを直訳するとMPFクレームとなる。112条(f)は機能的記載を認める代わりに、その権利範囲を開示された構造に制限することで、特許権者と公衆とのバランスを図るために設けられた条文といえる。
- 4) CAFC 2013-1130, Richard Williamson v. Citrix Online (2015 Jun 16)
- 5) John R. Allison, Lisa Larrimore Ouellette, "How Courts Adjudicate Patent Definiteness and Disclosure," Duke Law Journal, Vol. 65 (2015 March 19), pp.1-48
- 6) 112条(b)は、明細書の記載要件についての規定であり、「明細書で開示される発明は明瞭でなければならない」旨が定められている。そして、112条(f)が定める「クレームされた機能の対応構造」が開示されていなければ、発明は不明瞭であるとして、特許は無効とされてきた。した

- がって、112条(f)が適用されるということは、自動的に対応構造の開示を明細書で要求されることとなり、この開示に失敗すると特許は無効になっていた。
- 7) Jason Rantanen, "Teva, Nautilus, and Change without Change" *Stanford Tech. L. J.* (2015), pp.1-26
 - 8) Arlene P. Neal, FUNCTIONAL CLAIMS AND THE REQUIRED DISCLOSURE BEFORE AND AFTER THE AIA, *American Intellectual Property Law Association, Fall/Winter 2013 Newsletter*
 - 9) 日本知的財産協会ソフトウェア委員会, コンピュータ・ソフトウェア関連発明におけるMPFクレームに関する判断基準の研究, *知財管理 Vol.65 No.8 2015 (2015 08)*, pp.1045-1057
 - 10) SCOTUSblog : *Nautilus Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* : <http://www.scotusblog.com/case-files/cases/nautilus-inc-v-biosig-instruments-inc/>
Nautilusの最高裁での審理経過を紹介しており、そのなかで提出された18件の意見書 (Amici curiae) をリストする。その内訳として、特許権者 (Biosig) 支持が4件、本件の原告 (Nautilus) 支持が7件、中立が6件、判決破棄 (Reverse) を要求するものが1件であった。原告を支持する企業としては、Google, Amazon, Microsoft, Cisco Systems, Dellなど、IT系企業が含まれる。なお、原告支持の7件の意見書のうち、2件はAmazonとElectric frontier Foundationが2回提出したものが含まれる。
 - 11) Ryan Davis, "Fed. Circ. Remand Shows Nautilus May Have Little Impact," *Law360*, <http://www.law360.com/articles/648187/fed-circ-remand-shows-nautilus-may-have-little-impact>
DavisはCAFC判決2の影響は小さいと指摘した上で、最高裁判決後に多くの人が予想した判断基準の違いも狭い (Narrower) と言及する。
 - 12) BRIEF By Amazon, Google, Limelight networks, SAP etc. As AMICI CURIAE (October 23, 2013 提出, 原告 Nautilus支持を表明)
 - 13) 米国特許法112条
(a) IN GENERAL. — The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.
 - 14) MPEP2164.01 Test of Enablement Undue Experimentation
実施可能要件の判断については、MPEP2164.01に定められており、過度な実験 (Undue Experimentation) の判断基準は1916年の最高裁判決 (*Mineral Separation v. Hyde*, 242 U.S. 261, 270 (1916)) で定められ、今も適用されていると説明される。更に、「過度な実験」を判断する8つの要因はMPEP2164.01 (a)に挙げられている。
 - 15) ジョン・G・スミス, 藤森元彦, 永岡重幸, 小西恵, *米国特許実務ガイド*, 東洋法規出版, 2006年第2版, pp.88-89
 - 16) CAFC 03-1032, *MEDICAL INSTRUMENTATION AND DIAGNOSTICS CORPORATION v. ELEKTA AB, ELEKTA INSTRUMENT AB, ELEKTA INSTRUMENTS, INC. and, ELEKTA ONCOLOGY SYSTEMS, INC.*, (2003, Sep. 22), Section III, Fにおいて "The public should not be required to guess as to the structure for which the patentee enjoys the right to exclude." として、開示義務を回避しようとする特許権者の姿勢を非難している。
 - 17) CAFC 2013-1121, -1195, *Augme Tech. v. World Talk* (2014 Jun. 20)
CAFC 2014-1392, -1393, *Eon Corp. v. AT&T Mobility* (2015 May 6)
 - 18) 吉田哲・樋口謙太郎, CAFC大法廷がミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの取り扱いを厳格化 — Williamson判決が示す機能的クレームの新基準 —, *日経知財Awareness* (2015 Aug. 26) (参照日: 2015年9月10日)
 - 19) CAFC 96-1023, *Greenberg v. Ethicon Endosurgery* (1996 Aug.)
 - 20) CAFC, 03-1534, -1534, *Lighting World v. Birchwood Lighting* (2004 Sep.)
 - 21) 吉田哲, 米国最高裁判決 (Nautilus判決), 特許記載要件の厳格化の動き, *日経知財Awareness*

- (2014. 08), web :
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20140828_yoshida.html (参照日：2015年9月10日)
- 22) Orlando Lopez, "Impact of Nautilus v. Biosig" *obvIPat* (2014. 06. 24),
web : <http://www.obvipat.com/2014/06/impact-of-nautilus-v-biosig/> (参照日：2015年9月10日)
- 23) Ryan Levy, "New Standard for Indefiniteness of Patent Claims," *Patterson Intellectual Property Law* (2014. 06. 19),
web : <http://iplawgroup.com/case-studies/new-standard-indefiniteness-patent-claims/> (参照日：2015年9月10日)
- 24) Federal Trade Commission, *THE EVOLVING IP MARKETPLACE* (March 2011)
web : <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patent-report.pdf> (参照日：2015年9月10日)
p.10, 機能的構成のクレームは不明瞭な権利を生み出すと指摘
p.85, 現状の基準ではクレームを不明瞭に記述するインセンティブを与えていると指摘。ある専門家の意見では、「審査では敢えてクレームを不明瞭に記述し、訴訟になったら最大の解釈を主張する」といった現状を紹介する。
- 25) Government Accountability Office, *Assessing Factors that Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality* (Aug. 2013)
web : <http://www.gao.gov/products/GAO-13-465> (参照日：2015年9月10日)
pp.29-30, ソフトウェア特許のクレームは機能に焦点が当てられており、開示された実施範囲を超えて権利主張が許されている点を指摘する。
- 26) BRIEF OF BIOTECHNOLOGY INDUSTRY ORGANIZATION As AMICI CURIAE IN SUPPORT OF RESPONDENT (April 2, 2014), Nautilusの最高裁の審理で提出された特許権者支持の意見として、「(Nautilusの支持派が主張するような) 大胆な変革が行われてしまうと、特許制度が不安定になってしまい、特許制度に基づく動機を弱めてしまう。また、結果として、将来の研究開発への投資を減少させてしまう」と大胆な
変革への警告がバイオ産業界からあげられている。
- 27) CAFC 2012-1289, "Biosig v. Nautilus" (April 26, 2013), p.18
- 28) 吉田哲, 生地千怜, 緒方大介, 下見明嗣, 厳格化の方向が明らかとなった米国特許の記載要件, 判決に学ぶ留意事項, 知財ふりずむ, Vol. 13, No. 149, (2015.02), pp.25-30, 吉田等は, *Aristocart v Int'l Game* (CAFC2008) を紹介し, ソフトウェアの構成としてアルゴリズムの開示が要求される点を説明する。
- 29) 河野英仁, 自動車制御分野における機能的クレームの記載要件～機能的記載により無効とされないためには～, 米国特許判例紹介 (116), (2015年1月19日)
web : <http://knpt.com/contents/cafc/2015.01.19.pdf> (参照日：2015年9月10日)
河野は実務者への提案としてMPFクレームに要求される112条(b)の記載要件に関して、「単に機能ブロックで機能的な記載とすることは非常に危険」と指摘している。
- 30) Bryan A. Barner, *Why Lawyers Can't Write*, *ABA Journal*, March 2013, pp.24-25
Barnerは弁護士の記事能力に関する調査において、訴訟弁護士(Ligigators)よりも、申請業務を行う弁護士(Transactional Lawyers)のほうが、自己評価を高くするというDunning-Krugger効果の指数が大きいと指摘する。その理由として、訴訟弁護士はその業務の中で相手方弁護士と比較され、また、その書面は裁判記録として公表される、その一方、申請業務の弁護士にはそのような機会がない点といわれる。ここで、弁理士(明細書作成者)の業務を振り返ると、他人の明細書と比較されるようなことは稀であり、上記報告における申請業務の弁護士にその立場は似ているのではないであろうか。そうであるとすると、弁理士は自己評価が高めであり、多くの人が自分のレベルに満足している可能性が高いと考える。
- 31) 前掲注7) Davisは、この後の動きについて「もしNautilusが最高裁に上告したとすれば、最高裁の判事はCAFC判決2を廃棄し、特許を無効にするであろう」との、ある弁護士の意見を紹介している。

(原稿受領日 2015年8月30日)