

Nautilus最高裁判決後の 「明確性」判断の変化と実務への影響

国際第1委員会*

抄 録 米国特許法第112条には特許要件の1つとして、発明の記載が明確であることが定められており、特許の有効性を争う際にはしばしばこの明確性が争点となる。2014年6月、米国最高裁判所はNautilus最高裁判決¹⁾において、従来CAFCが採用していた明確性の判断基準を否定し、より厳格な基準で判断するよう判示した。この判決により、明確性の判断が一気に厳しくなると思われていたが、実際には、不明確と判断された根拠によって、影響が異なっていることが今回の研究で見出された。本稿ではその結果を紹介するとともに、新基準下における実務上の留意点を考える。

目 次

- はじめに
- 明確性判断に関する背景
 - Nautilus以前の明確性の判断基準
 - Nautilus判決の概要
 - Nautilus以降の明確性に関する文献
- Nautilus以降の状況に関する調査研究
 - 調査範囲と結果
 - 各類型の分析
 - まとめ
- 提 言
- おわりに

1. はじめに

Nautilus最高裁判決¹⁾（以下、Nautilus判決とする）は、新規性・進歩性以外の論点で訴訟実務に影響がある重要な判決として注目を浴びている。クレームの明確性の判断に、従前よりも厳しい基準が適用されることを最高裁が示したため、曖昧な表現で記載されているクレームが無効化される可能性が高くなると予想されたからである²⁾。

また近年の米国特許法改正（AIA）により、侵害訴訟の場面で特許権に対抗する手段とし

て、当事者系レビュー（IPR）が盛んに利用されるようになってきたが³⁾、IPRでは112条での特許無効は主張できない。このため、IPRと並行して又は前後して行う侵害訴訟の場ではIPRで争うことのできないクレームの明確性は争点として重要となってくる。

しかしながら、現場の訴訟実務担当者からすると一体どのようなクレームが不明確と判断されるようになったのか、未だにわかりづらい状況であった。

そこで、本ワーキンググループではクレームの明確性について何らかの判断がされたNautilus判決以降の判決を抽出し、明確性の判断における実務上の指針を得ることを目的に、分析および考察を行った。

なお、本稿は、2015年度国際第1委員会第4ワーキンググループの木下昌威（リーダー、日本発条）、浅井法廣（積水化学工業）、井口恵一（本田技研工業）、今津康元（サトーホールディングス）、大脇知徳（富士フイルム）、本荘太一（カシオ計算機）、安福孝次（SCREENホールデ

* 2015年度 The First International Affairs Committee

イングス)、山田岳志(エヌ・ティ・ティ・データ)、小川禎(副委員長、日本電信電話)が作成した。

2. 明確性判断に関する背景

2.1 Nautilus以前の明確性の判断基準

「明確性」要件に関しては、米国特許法第112条(b)(AIA以前は、第112条(2))に規定されており、特許明細書は「発明者または共同発明者が発明であると信じる発明の主題を特定しかつ明確に主張する一又は複数のクレームで完結する」ことが求められている。これに対して、CAFCは、特許クレームが十分に明確かどうか判断するための基準として、「明細書を考慮してクレームを読んだときに、当業者がそのクレームの境界を理解する場合には、そのクレームはこの法令の必要条件を満たす」と述べており⁴⁾、このような基準のもと、これまで「明確性」の判断が行われてきている。

しかし、ここで示されている基準は、「当業者がそのクレームの境界を理解」できることを求めるものであって、クレームの境界が完全に明確であることが求められているものではない。例えば、相対的な用語(程度を表す用語を含む)を用いたクレームは、自動的に不明確であるということではない⁵⁾。また、程度を表す用語は、必ずしも不明確ではないとされており、「程度を表す用語を用いたクレーム文言は、当業者が発明の文脈で読んだときに十分理解できる場合には、長い間、明確であるとされてきた。」⁶⁾という経緯がある。

さらに、このような明確性の判断において、特許庁と裁判所による判断基準が異なることが、その判断をよりわかりにくいものにしていった。特許庁は、審査の過程で、クレームを最も広い合理的な方法で解釈し、1つ以上の合理的な解釈に広がる場合にはクレームが不明確であ

るとしている⁷⁾。一方で、Nautilus判決以前、CAFCは、「解釈不能に曖昧であって、狭い解釈も適用できない」場合にのみ、これを不明確であるものとしてきた。この判断基準は、「解釈が困難な(not amenable to construction)」又は「解釈不能に曖昧な(insolubly ambiguous)」基準として知られている。この相違の主たる理由は、特許されたクレームは、米国特許法第282条に基づいて有効なものと推定される(「有効性の推定」)ことによる。例えば、裁判所は「我々は特許の『有効性の推定』に従い、クレーム解釈への合理的な努力が無駄であるとわかる場合に限って、クレームを不明確であるとする。したがって、特許の記述が理想的なものでなかったとしても、我々は特許権者の発明への貢献を保護する。」⁸⁾と判示している

さらに裁判所は、「クレームの意味が識別できるならば、そのためのタスクが膨大であるとしても、また、たとえその結論が合理的な別の解釈と一致しないものであったとしても、我々は不明確さを根拠として特許が無効となるのを避けるために、特許クレームは十分に明確であるとする」としてきた^{9)~11)}。

(1) 従来の基準での問題点

以上のように、裁判所においては、「有効性の推定」に基づき、明細書や審査過程、さらには外部証拠をも考慮して、特許クレームを最大限の努力を行って「有効とするように」解釈して、それでも、どうしても解釈できないような特許クレームのみを「不明確」として判断してきた。

その結果、訴訟において従来の基準を満たさないものは極端なケースがほとんどであって、特許権者が、訴訟の証人を立てられないか、その意図する解釈をサポートする外部証拠を提出できなかった場合に限られていた。結果として、被権利行使者にとって「曖昧な」クレームを含

む特許権で権利行使された場合に明確性を満たさないことによる無効理由を根拠に対抗し難いという問題があった。

(2) 従来の判断基準で、CAFCによって曖昧なクレームの明確性が認められた事例

明細書に明記はされていないが、何らかの基準がある（解釈はできる）として、不明確との主張が否定された判決として以下のようなものが挙げられる。

1) Exxon事件（2001年9月19日判決）⁹⁾

[要点]

クレームの数値を規定する数式に用いられたパラメーターである「カラムに沿った液体速度“UL”」の定義が明細書に記載されておらず、「管内流速」であるか、「空塔速度」であるかが不明だとして、その「明確性」が争われたが、CAFCは、明細書を参酌して当業者は“UL”を「管内流速」として解釈するであろうとして、不明確ではないと判断した。

[事件の概要]

天然ガスを液化炭化水素製品に変える方法の改良に関する特許（5,292,705）および特許（5,348,982）を保有するExxon社は、合衆国政府が'705特許および'982特許を侵害しているとして、連邦請求裁判所（CFC）に提訴した。合衆国政府は、'705特許のクレーム1の“for a period sufficient”, “to increase substantially”という文言、および'982特許のクレーム1の“substantial absence of slug flow”, “fluidizing the ...catalyst particles...to the height, H>3m”, “particles of average diameter”, “UL”といった文言が不明確であるため、両方の特許が無効であるとして、サマリージャッジメントを申し立てた。CFCは、合衆国政府の申し立てを認め、これに対してExxon社は控訴した。CAFCは、このケースはいくつかの疑問を呈するが、クレームは「解釈不能に曖昧であって、狭い解釈も

適用できない」までのものではないため、無効とはならないと判断した。

2) Hearing Components事件（2010年4月1日判決）¹²⁾

[要点]

クレームに用いられている“readily installed”の程度が不明確だとして、その「明確性」が争われた。CAFCは、明細書の先行技術を参酌することで、“readily installed”は、従来の取り付け、取り外しにツールを用いなくてはいけない従来技術と区別して“is inexpensive and requires no tools for installation or removal.”と解釈されるとして、不明確ではないと判断した。

[事件の概要]

イヤホンなどで用いられる、耳垢をブロックする繊維ガードの使用に関する特許（5,401,920）を保有するHearing Component社は、イヤホン製品等を販売するShure社が'920特許他を侵害しているとして、地裁に提訴した。地裁はクレーム解釈において、'920特許の規定する“said wax guard being readily installed and replaced by a user”を、“readily”の程度が明細書に十分説明されていないとして不明確であるとした。これに対してHearing Component社は控訴した。CAFCは、“readily installed”について、素人ユーザーがツールなしで耳垢ガードを取り付けられることと、プロがツールを使用しなければいけないことは明確に区別されているとして、Hearing Component社の訴えを支持し、地裁に差し戻した。

2. 2 Nautilus判決の概要

Nautilus判決において、最高裁は前段で紹介したCAFCの基準を否定し、新たな基準を判示した。以下にその概要を説明する。

[要点]

CAFCが従来から用いていた明確性の判断基

準に対して、最高裁が新しい基準により判断するように求めた事件である。

CAFCでは、「クレームが解釈不可能 (not amenable to construction) な場合、または解釈できないほど曖昧 (insolubly ambiguous) な場合のみ、クレームは不明瞭とされる」との従来の基準（「Nautilus判決以前の基準」）に照らして「明確性」があると判断した¹³⁾が、最高裁はその基準を否定し、新たに「明細書と審査過程を照らしてクレームを読んだとしても、そのクレームが発明の範囲を当業者に合理的確実性 (reasonable certainty) をもって示していないならば、不明瞭であって無効である」という判断基準（「Nautilus判決以降の基準」）を示した。

[事件の概要]

本件は、エアロバイクなどのエクササイズ機器に設けられる、電極が使用者が掴むことにより心拍数を計測する心拍モニタの特許 (5,337,753) に関する。'753特許のクレームは、心拍数を計測するための2つの電極が「間隔を空けた関係 (in spaced relationship)」に配置されていると規定されており、この用語の明確性が争点となった。特許権者(Biosig社)に対して、Nautilus社は上記の用語はどのような間隔であるかが示されておらず不明確であり'753特許は無効であると訴えを起こした。

地裁では無効（不明確である）との判断が下りたが、CAFCでは、「クレーム解釈に耐えられないか、または解決不能なほど不明確」とはいえない、という根拠によって、有効（不明確ではない）と判断された。

しかし、最高裁では、このCAFCの判決を覆し、財産権の境界は明確であるべきであるとの観点から、合理的確実性という新基準を示し、新基準の下、再度、明確性を判断するようCAFCに差し戻した。

これを受けた差戻し審において、CAFCは新

基準に照らし、「間隔を空けた関係」という記載が「程度の用語」に相当すると認定した。そして、明細書には「間隔を空けた関係」が、手に収まり、ノイズをキャンセルできるような距離であることが合理的確実性を持って記載されているため、クレームの範囲は明確である、とし、結局、先の判断を維持した。

なお、差戻し審の判決を受けてNautilus社は、①たとえ、特許クレームの範囲がその後の審査過程で明らかにされたとしても、特許出願時点においてそれらの範囲が合理的確実性をもったもの（当業者にとって明確に理解できるもの）でない場合、特許クレームは不明確により無効ではないか？②（「ノイズをキャンセルできるような距離」というように）特許クレームの範囲が、構成上の違いではなく、機能的な要件によって従来技術とは区別されている場合、特許クレームは不明確により無効ではないか？という2つの疑義を示して上告したが、最高裁はこれらについて特に見解を示すこと無く却下した。

2. 3 Nautilus以降の明確性に関する文献

Nautilus判決が出た後は、明確性の判断が厳格化されるとの意見がみられた。例えば文献1¹⁴⁾では、明確性の判断基準が変更され、程度を表す用語に関しては影響が出るであろう、と述べられている。

また例えば、文献2¹⁵⁾では、今回の最高裁判決は、権利範囲が不明確な特許を購入して権利を行使するPAE (Patent Assertion Entity : 特許主張主体)の存在が社会問題化しているため、そのような動きを制限する目的があったのではないかと述べられている。こうした見方が、「曖昧」なクレームを用いるPAEへの強力な対抗手段としての期待につながっていると思われる。

しかし、Nautilus判決において最高裁判決後にCAFCに差し戻された結果、新基準に照らし

ても当該案件は不明確ではない、との判断がなされた。これを受けて、判断基準は変わったものの運用はそこまで厳格化されないのではないかとの意見が出てきた。例えば文献³¹⁶⁾では、差戻し審の判決を見ると、CAFCはNautilus判決の前後で明確性の判断基準に実質的な変更がないことを強調しているのではないかと述べられている。

3. Nautilus以降の状況に関する調査研究

前段のとおり、Nautilus判決で最高裁は新基準を示したが、裁判における新基準を運用した判断については様々な見解がある。本研究は、明確性の判断について実務上の指針を得ることを目的とし、Nautilus判決の基準に言及した判例を分析することによって、Nautilus判決の影響とその傾向を明らかにした。

3. 1 調査範囲と結果

今回の研究にあたっては、まずNautilus判決以降の判決について、データベース (Westlaw[®]) を用いて判決文に“reasonable certainty”及び“35U.S.C. § 112”を含む事件を138件抽出した¹⁷⁾。

当初の予想としては、主観的な用語が使われているクレームについて、不明確との主張を認める判決が多数を占めるのではないかと考えていたが、実際に調べていくと、必ずしもそうではないことがわかってきた。

実際に不明確との主張によって少なくとも1つのクレームが無効と認定されているものは138件中41件であった。

この41件について詳細な分析を行ったところ、不明確と判断された根拠から判決を5つの類型に分類でき、それぞれの類型について興味深い特徴や傾向が浮かび上がってきた(41件の判決を本稿末尾の表2に示す)。

5つの類型とは以下の通りである。

■類型1：程度に対する開示が不十分なもの

具体的には“quite small”, “high”などの程度を表す用語を使用したことにより、その定義を決定するために明細書、図面、審査履歴等(以下、包袋書類)が参照され、その開示内容が不十分であるから不明確と判断された判決である。件数は41件中10件であり、24.3%であった。

■類型2：関係性に対する開示が不十分なもの

具体的には、先行する用語を指定する先行詞など、クレーム中における用語同士の関係性を表す用語が使用された場合、その関係性が包袋書類を参照しても不明確であると判断された判決である。件数は41件中5件であり、12.2%であった。

■類型3：Meansに対する構造の開示が不十分なもの

具体的には、Means plus function (MPF) 形式或いはStep plus function (SPF) 形式で記載されたクレームについて、包袋書類に対応する十分な開示がなく、不明確であると判断された判決である。件数は41件中7件であり、17.1%であった。

■類型4：解釈が複数あるとされたもの

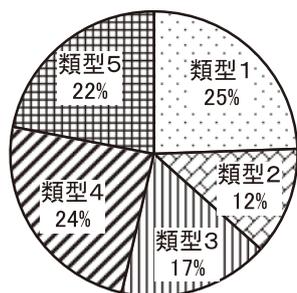
具体的には、用語はさまざまであるが、複数の合理的な解釈が成り立つと認定された用語を使用したことにより、その用語の定義が定まらず不明確であると判断された判決である。件数は41件中10件であり、24.3%であった。

■類型5：その他

類型1～4に当てはまらない判決である。具体的には、クレーム内に文法的な誤りがあり不明確とされた判決や、構造のクレームに構造を示すことには一般的に用いない用語を使用し不明確とされた判決等である。件数は41件中9件であり、22.0%であった。

図1に各類型の件数比率を示すと共に、以下

では、類型ごとに特徴や傾向を詳細に説明する。



類型	理由
1	程度に対する開示が不十分
2	関係性に対する開示が不十分
3	Meansに対する開示が不十分
4	解釈が複数
5	その他

図1 各類型の件数比率

3. 2 各類型の分析

(1) 類型1：程度に対する開示が不十分

Nautilus判決以前においては、程度を表す用語を用いたクレームは、自動的に不明確であるということではなく¹⁸⁾、程度を表す用語を用いたクレーム文言は、当業者が発明の文脈で読んだときに十分理解できる場合には、長い間、明確であるとされてきた¹⁹⁾。

今回、類型1に分類された判決は10件あった。その一方で、同様に程度を表す用語に基づき明確性が争われたとしても、不明確と判断されなかった判決も多く見られた。さらに、これらの不明確と判断されなかった判決内容をみると、程度を表す用語を使用するにあたり、引き続きある程度の曖昧さが許容されていることが分かった。例えば、Nautilus判決も「in spaced relationship」という用語が、どの程度の電極間隔を表しているかが争点となっており本類型1に分類される代表的な判決であるが、Nautilus判決を受けて行われた差戻し審においてもCAFCは判断を変えず、不明確との主張は

否定されている。以上のことから、Nautilus判決以降において、程度を表す用語が積極的に不明確であると判断されているとは言えず、Nautilus判決以前と比較して判断の劇的な変化は見出せなかった。

(2) 類型2：関係性に対する開示が不十分

本類型に分類された判決の中には、Nautilus判決の前後において明確性の判断が変わっているケース(Adaptix v. Huawei Technologies)²⁰⁾が見られた。Nautilus判決以前においては、関係性が不明確である用語を使用したとしても、裁判官が権利を「有効とするように」狭い解釈を適用することで明確性を認めるよう努力を行っていたが、Nautilus判決以降においては、明細書および包袋書類を参照した上で関係性が明らかにならなければ、不明確と判断される可能性が、このケースで示唆されていると言える。以下にこの事例を紹介する。

【概要】

Adaptix社はデジタル通信技術に関する特許(6,947,748)と特許(7,454,212)が侵害されているとしてHuawei Technologies社を訴えた。被告は特許のクレームに用いられた“each cluster”の用語が明確でないとして無効を主張した。その主張は“each”が先行するどの語を指すのか不明確というものである。これに対して裁判所は、先行詞の関係が不明確であるとしてその主張を認めた。

上記用語は、対象特許を同じくする別の訴訟(Adaptix v. AT&T)においてNautilus判決が出される前に争われ明確性が認められていた。つまり同じ用語に対する明確性の判断がNautilus判決の前後で変わった。

【Nautilus判決前後の判断の変化】

Nautilus判決前の訴訟では、“each cluster”について狭い解釈を適用し、その解釈でeachは『2つ以上』を意味するので先行する語句を引

用する必要はないとして、クレームは明確と判断された。一方、本件訴訟では、狭い解釈を適用してクレームの明確性を認める考え方はNautilus判決により廃止されたとして、先行詞の関係が明確でない以上クレームは明確性を欠く、と判断された。

(3) 類型3：Meansに対する構造の開示が不十分

これらのケースは、meansやstep等の機能的記載を含むクレームに米国特許法第112条(f)の解釈が適用された結果、means等に対応する構造の開示がないことで、クレームが112条(b)の下で不明確とされたものである。MPF、SPFクレームについては、Nautilus判決以前から、明細書に対応する構造の記載が不十分な場合は不明確と判断されることが知られており²¹⁾、今回の調査からは、本類型に分類された判決がNautilus判決以降の新基準に基づいて不明確と判断されたかどうかまでは判断できなかった。

(4) 類型4：解釈が複数

本分類においても、類型2と同様に、Nautilus判決の前後において明確性の判断が変わったケースが見られた。Nautilus判決以前であれば、複数の解釈が可能となる用語をクレームに使用した場合でも、当業者がそのうちの1つの解釈を理解可能であれば、「有効とするように」明確性を認める努力を行っていたが、Nautilus判決以降においては、複数の解釈のうちの1つの解釈が当業者に理解可能であったとしても、明細書や審査経過にその解釈に限定解釈する合理的なガイダンスがなければ不明確となる可能性が示唆されている。これについて2つの事例を紹介する。

1) Teva社 vs Sandoz社の事例²²⁾

【概要】

Teva社は、多発性硬化症の治療薬である

Copaxoneの製造方法についての特許(5,800,808)を保有しており、治療薬の製造・販売をしている。Teva社は、Sandoz社がCopaxoneのジェネリック医薬品の新薬承認申請(ANDA)を米食品医薬品局(FDA)に申請し承認されたことに伴い、Sandoz社を提訴した。

Sandoz社は'808特許クレームに記載されている「分子量」がピーク平均分子量(Mp)、数平均分子量(Mw)、重量平均分子量(Mn)のいずれを指すのか不明確であるとして特許無効を主張した。地裁は「Nautilus判決以前の基準」で判断し「分子量」は不明確でないとして特許の有効性を認めたが、CAFCでは、「de novo基準」でクレームを再度解釈し、「Nautilus判決以降の基準」で不明確であるとされた。

【地裁の判断】

Teva社の専門家は、'808特許の実施例1に記載の分析方法により得られたクロマトグラムおよび較正曲線から得られる分子量はMpのみであると証言した。Sandoz社の専門家は、Mwもクロマトグラムおよび較正曲線から得られる、また実施例1に対応する図1の曲線のピークが実施例1で示されたピーク値と一致しない旨の主張を行った。これに対してTeva社の専門家は、Mwもグラフから算出可能であるが、実施例1に記載されていない計算方法で算出する必要があること、クロマトグラムから分子量を算出するプロセスは、曲線のピークのシフトを引き起こす可能性があることを説明し、'808特許クレームの分子量は当業者であればMpであると認識する旨を証言した。地裁はこのTeva社の専門家の意見を採用し、特許は有効であるとした。

【CAFCの判断】

CAFCは'808特許の特許ファミリーである特許(6,939,539)と特許(6,620,847)の審査過程におけるTeva社の主張について注目した。'539特許は、審査において分子量の測定方法が示さ

れていないため、'539特許は不明確であるとの拒絶理由通知に対し「当業者であれば図に示す分子量分布曲線から分子量はMpであると理解する」と応答し、特許となっているが、'847特許は、'539特許の審査時と同様の拒絶理由に対し「当業者であれば分子量はMwであると理解する」と応答し、特許となっていた。

同じファミリーの特許において、異なる分子量の測定方法をどちらも当業者の技術常識として主張していることから、当業者にとって、分子量がいずれの測定方法を意味するのかが不明確であるとした。また、'808特許に用いられている図からは、当業者の技術常識からしてみれば、MpのみでなくMn、Mwも算出できるとし、分子量をMpと理解する合理的な確実性がないため、不明確であると判断した。

2) Dow社 vs NOVA社の事例²³⁾

【概要】

Dow社は、高強度の薄型フィルムに適用できるエチレンポリマー組成に関する特許(5,847,053)及び特許(6,111,023)を保有し、これら特許が侵害されているとしてNOVA社を提訴した。

この訴訟でNOVA社は非侵害の主張とともに明確性要件に基づく無効主張を行った。明確性の争点となった用語は“slope of strain hardening coefficient”(ひずみ硬化係数の勾配、以下SHCと略す)である。SHCは一般的な技術用語ではなく、'053特許及び'023特許で定義された造語であり、両特許はSHCの値が1.3以上であることを構成要件に含む。

地裁はNOVA社の明確性要件に基づく無効主張を認めず、特許は有効で、NOVA社が特許を侵害していると判断した。NOVA社はCAFCに控訴したが、CAFCは「Nautilus判決以前の基準」のもとで明確性を認めた。その後、地裁で賠償額についての判断が行われ、その控訴審がNautilus判決後に行われた。そこでCAFCは明確性の判断を「Nautilus判決以降の基準」で

再検討し、前回の判断を覆してクレームの明確性を否定した。

【Nautilus判決前のCAFCの判断】

CAFCは、Dow社の専門家証言に基づき、①SHCが応力ひずみ曲線の最大勾配を示すことは当業者に明らかであること、②同曲線の最大勾配は当業者が測定可能であること、から不明確ではないと判断した。またExxonケースを引用して『クレームの意味が識別できるならば、そのためのタスクが膨大であるとしても、また、たとえその結論が合理的な別の解釈と一致しないものであったとしても、そのクレームは明確である』として、最大勾配の測定方法が複数あるという事実だけでは特許は無効にならないことを示した。

【Nautilus判決後のCAFCの判断】

CAFCは、「Nautilus判決以降の基準」に照らして再判断を行い、①最大勾配の測定方法が複数あり、その測定方法の違いによって特許の権利範囲が影響を受けること、②どの測定方法を選択すべきかのガイダンスが明細書や審査経過にないこと、に基づいて先の判断を覆し、不明確との主張を認め特許無効と判断した。またNautilus判決前後における判断の変化として、『Nautilus判決前は当業者がある方法に到達でき且つその方法が実行可能であれば不明確にはならなかったが、Nautilus判決後は、異なる結果をもたらす複数の方法があり、どの方法を選択すべきか明細書や審査経過にガイダンスがない場合は不明確となる』旨を説示している。

3. 3 ま と め

本研究では、明確性判断を類型に分けて結果を検討した結果、類型1では判断に劇的な変化は見受けられず、類型2および類型4において、Nautilus判決の影響が見受けられた。なお、類型3については新基準に基づいて不明確と判断されたかどうかまでは判断できなかった(表1)。

表1 類型とNautilus判決の影響

類型	理由	影響
1	程度に対する開示が不十分	無
2	関係性に対する開示が不十分	有
3	Meansに対する開示が不十分	不明
4	解釈が複数	有
5	その他	不明

4. 提言

侵害訴訟において、事実関係は1つであっても、どのような主張を行うかによって、訴訟の結果は変わりうる。明確性を判断する際に、その根拠としては先に述べた各類型が考えられる。例えば、類型1として判断するのか、類型4として判断するのか、どのような根拠で明確性を判断するのかは、訴訟の結果に大きく影響し得る。

本研究では類型2と類型4のケースにおいて、Nautilus判決の影響が大きいことが分かった。したがって、明確性を争点とした訴訟実務において、一見類型1や類型3に該当すると思われる場合でも、それに加えて類型2や類型4に当てはまるかを改めて確認することが重要である。

(1) 権利行使側への提言

1) 侵害訴訟時

Nautilus判決で示された基準により不明確なクレームが無効化される可能性が高まったという期待から、被権利行使側は明確性による権利無効の主張も行う可能性が高い。

よって、権利行使“前”には、新基準の下での明確性を含む特許の有効性について、弁護士に鑑定を依頼するなどして、自社特許の有効性を検討することも必要である。特に類型2や類型4のケースに該当していないか確認することが重要である。

2) 出願～権利化時

クレーム、明細書の内容を明確にするという視点での出願前の明細書チェックは従来から行われていることが多いと思われるが、一步踏み込んで、複数解釈が可能か否か検討することも必要である。

例えば、数値限定クレームにおいて、複数の測定方法が列挙され、各測定方法によって異なる値が算出される場合や、クレームの用語に定義が無い状態で、その用語に異なる解釈を生じさせる複数の実施例が明細書内に存在する場合には、クレームの明確性が否定されるリスクがある。

したがって、数値限定クレームを作成する場合、その根拠となる測定方法などは明記すべきである。また、複数の実施例を開示する場合には、それらの実施例を束ねる上位概念とした用語を検討し、かつその用語の定義を明細書内にしっかり明記しておくことが必要である。

上記の明細書チェックをしたにも関わらず、クレーム用語に複数解釈の可能性がある出願となってしまった場合でも、審査過程を参酌してクレームが明確と判断される可能性もある。よって、審査過程では解釈がぶれないように気をつけなければならない。審査過程でぶれがあるとクレームの範囲を定めるガイダンスが無いことになり、Nautilus判決後の新基準に求められる明確性を満たさないとされるからである。例えば、1ファミリー内の別出願であっても、出願人は審査過程で異なる解釈を主張しない方が良い。

(2) 被権利行使側への提言

特許無効化の手段として、102条、103条の他、112条による無効の可能性も検討すべきである。102条、103条に基づきIPRを提起するだけでなく、侵害訴訟の場で112条に基づく無効主張を加えることで、権利行使者への対抗手段を増やせる。

その際、類型2や類型4に当てはまる用語が無いかが検討することが重要である。

類型2であれば関係性を表す用語の対応を再度確認してることが重要である。例えば、eachやtheの先行詞が指すものが一意であり、明確になっているかどうか確認することが考えられる。先行詞がどれを指すのか明確で無い場合、クレームは無効となる可能性が高い。

類型4であれば、クレームの用語について権利範囲を異ならせる複数の解釈が存在し、且つ、どの解釈を選択すべきか明細書や審査過程で示されていないこと、を確認する。例えば、測定方法の選択によって権利範囲が変わるにもかかわらずどの方法を選択するかが明細書や審査過程で示されていない場合や、クレームの用語に異なる解釈を生じさせる複数の実施例があり、その用語と実施例の関係が明確になっていない場合は、クレームは無効となる可能性が高い。審査過程を確認する場合は、1つの出願の審査過程での解釈のぶれはもちろんのこと、1ファミリー出願の審査過程での解釈のぶれが無いかが確認することが重要である。解釈のぶれがある場合、用語の範囲を決めるガイダンスがなく、複数解釈が可能となっていることを指摘することが考えられる。

5. おわりに

今回の調査結果によると、対象となるクレーム用語の類型によって、Nautilus判決による影響は明らかになっているものとそうでないものがあるということがわかった。影響があった類型の事例の中には、同一のクレームの用語に対してNautilus判決後に明確性の判断が明らかに厳格になったケースも見受けられた。

このような明確性の判断の変化は、訴訟戦略上重要な変化であり、被権利行使側にとって、侵害訴訟の場での112条の明確性による無効化を検討する価値が、IPRによる102条、103条で

の無効化と並んで高まっていることを意味する。

一方、権利行使側としても、このような明確性の判断の変化を意識し、権利行使を行う前に、クレームの明確性に問題がないことを確認する重要性が高まっている。

類型2や類型4については今回の調査で明確性の判断の変化が見られたが、新基準の下で明確性が判断される事例が増えれば、他の類型も含めた明確性の判断は、よりクリアになると考えられる。

類型1については今回の調査では劇的な変化は見受けられなかったが、判例が蓄積されることによって傾向が変わる可能性はある。また、類型3についても、今回の調査では影響が不明だったが、判例が蓄積されることによって影響の有無が明らかになっていくであろう。

各類型について引続き監視を行い、明確性の判断の変化に対応した訴訟戦略を立てていくことが肝要と考える。

最後に、本稿が米国でビジネスを行う日本企業にとって、有益な情報となれば幸いである。

注記

- 1) Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. (June 2, 2014)
- 2) http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/kokusai/gaikokujouhou/report/usa/pdf/Nautilus%20v%20%20Biosig.pdf (参照日：2016. 2. 4)
- 3) 知財管理 Vol.65 No.6 pp.768-783 (2015)
- 4) Miles Labs., Inc. v. Shandon, Inc., 997 F.2d 870, 875, USPQ2d 1123, 1126 (Fed. Cir. 1993)
- 5) Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing, Inc., 731 F.2d 818, 221 USPQ 568 (Fed. Cir. 1984)
- 6) Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 766 F.3d 1364, 1370, 112 USPQ2d 1188, 1192-93 (Fed. Cir. 2014)
- 7) Ex parte Miyazaki, 89 USPQ2d 1207, 112 (Bd.

- Pat. App. & Int. 2008)
- 8) *N. Am. Vaccine, Inc. v. Am. Cyanamid Co.*, 7 F.3d 1571, 1579, 28 USPQ2d 1333, 1339 (Fed. Cir.1993)
- 9) *Exxon Research & Eng'g co. v. United States*, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001)
- 10) *Modine Mfg. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 75 F.3d 1545, 1557, 37 USPQ2d 1609, 1617 (Fed. Cir. 1996)
- 11) *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, 73 F.3d 1573, 1581, 37 USPQ2d 1365, 1372 (Fed. Cir. 1996)
- 12) *Hearing Components, Inc. v. Shure Inc.*, 600 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010)
- 13) *Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc.*, 715 F.3d 891, 899 (Fed. Cir. 2013)
- 14) David A. Kelly et al., *Less Than a Year Later, Nautilus's Impact on Claim Definiteness Is Already Being Felt, BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal*, 89 PTCJ 1390 (2015)
- 15) http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20140828_yoshida.html (参照日：2016. 2. 4)
- 16) 森下梓「Nautilus最高裁判決以後の米国明確性判断基準 *Biosig Instruments, Inc. v. nautilus Inc.* 2015年4月27日CAFC判決」特許ニュース No.14063 1-6頁 (2015)
- 17) 検索対象期間：2014年6月2日～2015年6月2日（これに上記期間後に出されたCAFC判決2件（Teva事件²²⁾、Dow事件²³⁾）を加えた
- 18) *Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818, 221 USPQ 568 (Fed. Cir. 1984)
- 19) *Interval Licensing LLC v. AOL, Inc.*, 766 F.3d 1364, 1370, 112 USPQ2d 1188, 1192-93 (Fed. Cir. 2014)
- 20) *Adaptix, Inc. v. Huawei Technologies Co. Ltd.*, 74 F.Supp.3d 832 (E.D. Tex. Nov. 20, 2014)
- 21) *Biomedio, LLC v. Waters Techs. Corp.*, 490 F.3d 946,950 (Fed. Cir. 2007)
- 22) *Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.*, No. 2012-1567 (Fed. Cir. June 18, 2015)
- 23) *Dow Chemical Co. v. NOVA Chemicals Corp.*, No. 2014-1431, 1462 (Fed. Cir. Aug. 28, 2015)

表2 無効と判断された判決のリスト

類型	事件	争いとなった用語
1	<i>In re TR Labs Patent Litigation</i> , (D. NJ. July 14, 2014)	increases and optimizes demand served
	<i>Innovative Display Technologies LLC v. Acer Inc.</i> , (E.D. Tex. Aug. 26, 2014)	quite small
	<i>Interval Licensing LLC v. AOL, Inc.</i> , (Fed. Cir. Sep 10, 2014)	in an unobtrusive manner that does not distract a user
	<i>Graphics Properties Holdings, Inc. v. ASUS Computer International, Inc.</i> , (D. Del. Sep. 29, 2014)	high
	<i>JobDiva, Inc. v. Monster Worldwide, Inc.</i> , (S.D. NY. Oct. 3, 2014)	improve a precision ratio
	<i>Intellectual Ventures I, LLC v. Canon Inc.</i> , (D. Del. Mar. 27, 2015)	compensating and adjusting
	<i>ACQIS LLC v. Alcatel-Lucent USA Inc.</i> , (E.D. Tex. Apr. 13, 2015)	similar
	<i>Bayer Intellectual Property GmbH v. Warner Chilcott Company, LLC</i> , (D. Del. Apr. 21, 2015)	“high,” “low,” “satisfactory,” “reliable”
	<i>Cox Communications Inc., et al. v. Sprint Communications Company L.P.</i> , (D. Del. May 15, 2015)	processing system
	<i>Unwired Planet LLC v. Google Inc.</i> , (D. Nev. May 26, 2015)	much larger
2	<i>Broussard v. Go-Devil Mfg. Co. of La., Inc.</i> , (M.D. Lou. July 9, 2014)	elongated
	<i>Abdou v. Alphatec Spine, Inc.</i> , (S.D. Cal. Nov. 19, 2014)	“anatomical position,” “anatomical relationship,” “spatial relationship”

2	Adaptix, Inc. v. Huawei Technologies Co. Ltd., (E.D. Tex. Nov. 20, 2014)	each cluster
	Smartflash LLC v. Apple Inc., (E.D. Tex. Dec. 4, 2014)	the card
	Icon Health & Fitness, Inc. v. Polar Electro Oy, (D. Uta. May 18, 2015)	relationship
3	Augme Technologies, Inc. v. Yahoo! Inc., (Fed. Cir. June 20, 2014)	
	Hand Held Products, Inc. v. Amazon.com, Inc., (D. Del. June 24, 2014)	
	Spa Syspatronic AG v. United States, (Fed. Cl. July 18, 2014)	
	TruePosition, Inc. v. Polaris Wireless, Inc., (D. Del. Aug. 26, 2014)	
	Thought, Inc. v. Oracle Corporation, (N.D. Cal. Oct. 22, 2014)	
	Hand Held Products, Inc. v. Amazon.com, Inc., (D. Del. Nov. 5, 2014)	
	Driessen v. Sony Music Entertainment, (D. Uta. Mar. 10, 2015)	
4	Bluestone Innovations LLC v. Nichia Corporation, (N.D. Cal. June 24, 2014)	at least
	Atlas IP, LLC v. St. Jude Medical, Inc., (S.D. Flo. July 30, 2014)	at least
	Prolifiq Software Inc. v. Veeva Systems Inc., (N.D. Cal. Aug. 6, 2014)	differently versioned
	Perfectvision Mfg., Inc. v. PPC Broadband, Inc., (E.D. Ark. Aug. 29, 2014)	to help
	E-Watch Inc. v. Apple, Inc., (E.D. Tex. Mar. 25, 2015)	by the user
	Unwired Planet, LLC v. Google, Inc., (D. Nev. Mar. 27, 2015)	executing said request to cause said fleet data pushed by said proxy server module
	Dunnhumby USA, LLC v. Emnos USA Corp., (N.D. Ill. Apr. 1, 2015)	query template
	Innovative Display Technologies LLC v. Hyundai Motor Co., (E.D. Tex. May 4, 2015)	more in the width direction
	Teva Pharmaceuticals USA, Inc., v. Sandoz, Inc. (Fed. Cir. June 18, 2015)	molecular weight
	Dow Chemical Co. v. NOVA Chemicals Corp., (Fed. Cir. Aug. 28, 2015)	slope of strain hardening coefficient
5	Honeywell Intern. Inc. v. ICM Controls Corp., (D. Min. Aug. 27, 2014)	
	Cioffi v. Google, Inc., (E.D. Tex. Aug. 28, 2014)	
	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. v. Merus B.V., (S.D. NY. Nov. 21, 2014)	
	Intellectual Ventures I, LLC v. Canon Inc., (D. Del. Jan. 21, 2015)	
	Animal Care Systems, Inc. v. Hydropac/Lab Products, Inc., (D. Col. Feb. 9, 2015)	
	Vantage Point Technology, Inc. v. Amazon.com, Inc., (E.D. Tex. Feb. 11, 2015)	
	Fairfield Industries, Inc. v. Wireless Seismic, Inc., (S.D. Tex. Mar. 10, 2015)	
	Syneron Medical Ltd. v. Viora Ltd., (E.D. Tex. Apr. 10, 2015)	
Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Pacific Drilling, Inc., (S.D. Tex. May 26, 2015)		

(原稿受領日 2016年2月23日)