

狭い開示の落とし穴

開示はどのくらい広く請求項を支持するか？異なる管轄では異なる標準を適用するが、一般に、この質問に答えるためには、いずれにせよ、その開示がその発明を当業者に開示するために十分であるかどうかの分析を必要とするだろう。米国では、この質問は2つの趣旨に関わるものである。その開示は、当業者が過度な実験なしにその発明を実施することを十分に可能であるか（「実施可能」）、及び、その開示は、発明者が出願の時点でその発明を把握していたと当業者が十分に結論付けられるか（「記述」）である。最近の判決では、記述要件についての追加的指針が提供され、明細書の限定的文言を避けることの、請求の範囲への重要性を強調する。

米国の裁判所では、請求項の範囲と明細書の対応する開示の範囲との間での緊迫した対峙がよくある。これが展開する1つの競技の場は、35 U.S.C. §112(a)（Pre-AIA 35 U.S.C. §112 第一段落）で定められた記述要件である。特に、35 U.S.C. §112(a)は、「記述要件を満たすために、特許明細書には、発明者が請求項にかかる発明を把握していることを当業者が合理的に結論を下すことができる程度に十分、詳細に請求項にかかる発明を記述しなければならない」と要求する。¹

*Gentry Gallery*²で、合衆国連邦巡回区裁判所控訴裁判所は、明細書に開示された唯一の実施例よりも広い請求項が35 U.S.C. §112 第一段落の記述要件に基づき無効であるかどうかを検討した。この問題を解決するために、裁判所は、明細書に開示されたが請求項から落とされた要素が発明の「必須要素」であるかどうか次第であるという新たな基準を導入した。特に、裁判所は、請求項は、明細書に開示された特定の実施例より広いことがあり得るが、請求項から落とされた要素のいずれも発明の必須要素ではない場合に限るという判断を行った。この標準を適用し、裁判所は、組み合わせ式ソファのリクライニング・コントロールの位置はコンソールにあるという特定の実施例を明細書のみが開示したことに言及し、これは発明の必須要素であると判断した。よって、裁判所は、コントロールがコンソールに位置することを要求していない請求項が記述要件を満たしていないため無効であると決定した。この意見の中で、裁判所は、「請求項

¹例えば、*Moba, B.V. 対 Diamond Automation, Inc.* 事件、325 F.3d 1306, 1319, 66 USPQ2d 1429, 1438 (Fed. Cir. 2003)、*Vas-Cath, Inc. 対 Mahurkar* 事件、935 F.2d at 1563, 19 USPQ2d at 1116 参照。

² *Gentry Gallery, Inc. 対 Berkline Corp.* 事件、134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998)

は支持する開示よりも広くはない場合がある」、かつ、「狭い開示は、請求項の広さを限定するだろう」と述べた。

Gentry Gallery に定める標準を考慮して、明細書に関して過度に広い請求の範囲は、必須要素を落としていると判断される危険があり、そのため、35 U.S.C. §112(a)に定める記述要件に基づき無効となる可能性がある。

連邦巡回区裁判所は、最近、*ScriptPro 対 Innovation Associates*（「*Scriptpro II*」）³において再び、この問題を検討した。これは、主張された請求項が記述不足により無効であるかどうかを判断する第2控訴となった。問題となった特許⁴は、自動薬剤保管調剤システムの照合装置に関係するものであった。

当初、地方裁判所は、明細書のみがスロットセンサーを持つ実施例を開示したため、スロットセンサーを記載していない請求項は無効であると判断し、35 U.S.C. §112 第一段落に基づく無効の略式判決を下した。第一控訴（「*ScriptPro I*」）⁵において、連邦巡回区裁判所は、「発明を（スロットチェック）センサーを持つ照合装置に限定する十分に明確な文言が明細書になく」⁶また、明細書において、「スロットセンサーは、望ましいが、任意である、企図された照合装置の機能であると明確に提案している」⁷と述べ、地方裁判所による無効の略式判決を取り消した。

差し戻し中に、*Innovation* 社は再び、35 U.S.C. §112 第一段落に基づく無効の略式判決のために動き、今回は、明細書の中で、オープンな保管場所と顧客識別情報の利用可能性に基づいて自動保管を明らかに限定しているが、そのような限定が請求項にはないことを主張した。地方裁判所は、*Innovation* 社の略式判決申立を承諾し、*Gentry Gallery* を引用し、「患者名による保管を行う限定を含めることなく、請求項は単に広すぎるため有効ではありえない。」と判断した。

³ *ScriptPro LLC 対 Innovation Associates, Inc. 事件*, No. 2015-1565, 2016 U.S. App. LEXIS 14919 (Fed Cir. August 16, 2006)

⁴ 米国特許第 6,910,601 号

⁵ *ScriptPro LLC 対 Innovation Associates, Inc. 事件*, 762 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2014)

⁶ 同文献 1359

⁷ 同文献 1360

*ScriptPro II*において、連邦巡回区裁判所は再び、地方裁判所による無効の略式判決を取り消した。そうすることで、連邦巡回区裁判所は、発明が解決する複数の課題が明細書に開示されていること、かつ、解決された課題のすべてが投薬容器を顧客識別情報により区分けすることを伴うものではないことに言及した。さらに、裁判所は、明細書が「当該容器は、オペレーターによる入力や処理なしに、顧客、処方又はその他の前もって決められた保管計画により区分け、保管することができると明示的に記載している」⁸と述べた。よって、裁判所は、「明細書による、ある特定の実施例又は目的への焦点が、当該明細書が他の実施例又は目的を明示的に予期している場合、記載された発明を限定することはできない」と結論付けた。

上記の事例は、特に請求項が、開示した実施例より多くを包含するように記載される場合に（全部ではないがほとんどの特許事例において）、明細書に複数の実施例を含めることの重要性を例証している。さらに、この事例は、明細書の文言を広げることの重要性を強める。なぜならば、この裁判所は、その判決において「又はその他の前もって決められた保管計画」という広げた文言に依拠した。

上記の事例はまた、米国で出願する前に外国出願を補正することの重要性も強調する。例えば、出願起草に課題-解決手法（**problem-solution approach**）を要求する管轄から開始される出願は、発明の1つ又は複数の実施例が、当該解決の要件ではないが、明細書に要約された1つ又は複数の課題を解決することができる旨を明示した開示を広める文言を挿入するように補正されるべきである。さらに、「発明」又は「発明の実施例」に言及する明細書には、請求項が単独の実施例よりも広いために無効とされることがないように、「発明の1つ又は複数の実施例」が存在することを明示した開示を広める文言を挿入するように補正されるべきである。明細書の実施例が単なる例であり、請求項を限定するものではないという旨を述べる「型通りの」文言でさえ、過度な開示の広さの問題を克服するために役立つかもしれない。

実務上のヒント

- 明細書に複数の実施例を含める。
- 明細書に開示を広める文言を含める。例えば、「本発明の1つ又は複数の実施例」「本発明の1つ又は複数の実施例が上記の課題の1つ又は複数の課題を解決することができる」など。

⁸ *Scriptpro II*、7項

- 明細書における限定的文言を避ける。例えば、「この発明」「この実施例」「この発明が上記の課題を解決する」「この発明が次の効果を持つ」など。
- 「必須」又は「重要」という要素に言及することを避ける。
- 外国出願由来の出願に対し、米国出願を提出する前に、開示を広める文言を加え、また限定的文言を削除するために明細書を修正する提出書面の見直しを行う。