

特許法 112 条の記述要件、 ジェプソン形式クレームの前提部に適用

筆者：アドナン・ムスタフィック (Adnan Mustafic) &
イブラヒム・ディエディウ (Ibrahima Diedhiou)

いわゆる「ジェプソン (Jepson)」クレームは、長い間、米国特許実務においてリスクの高いクレーム形式とされています。そのような形式のクレームは、他の法域では、より一般的で、米国特許商標庁 (USPTO) の特定のガイダンスにおいては推奨さえされていますが、その限定的な性質から、米国の特許実務家は慣例上、その形式を避けています。ジェプソンクレームは、構造上、自認した先行技術を記載するプリアンブル (preamble) と呼ばれる前提部と、後半に“wherein the improvement comprises”という文言に続く発明を定義するクレーム限定のみを記載する本体部で構成されます。In re Xencor 事件¹において、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が、35 U.S.C. § 112 に基づき、ジェプソンクレームの前提部は必ず、発明自体の裏付けとなる明細書により同じ十分にサポートされなければならないという判定を下し、これらのリスクを更に高めました。この判決は、独創的な改善とクレームの前提部に記載される自認した先行技術の開示を実質的に命じたので、特許出願人に大いに影響を与えています。

Xencor 事件は、Fc ドメインにおいて特定のアミノ酸置換を有する C5 抗体で患者を治療する方法に係る特許出願に関する審判請求でした。典型的なジェプソンクレーム形式で記載された当該クレームは、前提部において、C5 抗体を投与することで患者を治療するという周知のアプローチを記載し、改善部分において、抗体の生体内半減期を増やすと主張された具体的な置換を記載しました。Xencor は、ジェプソンクレームに記載の発明はその改善に限定されるので、35 U.S.C. §

¹ In re Xencor, Inc., --- F.4th ---, 2025 WL 793963 (Fed. Cir. 2025).

112に規定される記述要件が適用されるクレームの関連部分は改善部分のみであると反論しました。USPTOの審査官と特許審判部（PTAB）は同意しませんでした。それに応じ、Xencorは、PTABの判決に対し、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に上訴しました。

XencorによりCAFCに提出された審判請求が係属している間に、特許庁は、その審判レビューパネル（ARP）がXencorにより第一審において提起された争点を検討できるように、裁判所に事件をPTABに差し戻すよう求めました。ARPは、ジェプソンクレームの前提部が実質的に限定的かについて分析し、そして、限定的であると判定した後に、Xencorの当該出願は特許法第112条に規定されるように明細書においてその前提部を十分に記載していないと決定しました。

CAFCは、PTABのARP決定に同意しました。CAFCは、当該ジェプソンクレームは前提部における知られているC5抗体の記載を含む全体として、記述要件に該当する発明を構成したと判定しました。CAFCは、当該明細書はクレームに記載のC5抗体の代表的な数の種を列挙又は記載しなかったと確認しました。そのため、属全体が適切にサポートされませんでした。その意見によれば、クレームのジェプソン前提部に自認した先行技術を記載したとしても、出願人はただそのような主題がすでに周知であるという一般的な記載に依拠することができません。むしろ、クレームが改善に適用された先行技術を包含する場合、明細書は必ず、前提部に記載された全ての特徴を含み、その全範囲の出願人の所持（possession）を明らかに示さなければなりません。

当該判定をより一層影響力のあるものにし、CAFCは、タイムマシンに関する仮定的な例を挙げました。具体的に、CAFCによれば、そのようなタイムマシンをジェプソンの前提部に引用しようとするが、そのような装置を記載又は所持しない場合、理論上、発明者が実際に所持しない物に対する特許を取得することとなります。CAFCは、ジェプソンクレームの、前提部を含む全ての面において記述要

件を求めることは、実際に決して発明していない機能的な又は過度に広範な主体に特許を取得しようとする出願人に対抗する不可欠なセーフガードであるという結論を下しました。

現在、ほとんどの米国特許実務家は、ジェプソク形式は前提部の全ての記載が先行技術であると必然的に認めることとなるので、ジェプソク形式の記載を避けています。このように、ジェプソクレームは、“wherein the improvement comprises”という文言に続く改善の保護範囲を限定してしまいます。しかしながら、特定の状況において、特に機械又は方法に関する改良の場合、ジェプソクレームは、審査を能率化にすることができます。加えて、USPTOの特許規則 37 CFR § 1.75(e)は、発明が改善である場合にジェプソクレームを明示的に推奨しています。しかしながら、ほとんどの発明が「改善」として見なされ得る一方で、ジェプソクレーム形式の使用は依然として珍しいです。

ジェプソクレームは、限定的なものとして見なされていますが、*Xencor* 判決の前に、ジェプソクレームの前提部全体の主題に記述要件が適用されるとは一般的に考えられませんでした。このような理解の背景にある論理が、前提部の全ての記載が先行技術として自認されたものだから、出願人は新しい又は改善された特徴のみにおいて第 112 条に規定される記述要件を満たす必要があるという考え方です。その観点は現在、間違いなく不正確です。CAFC の論証は実質的に、出願人は必ず、明細書において、クレームに記載の発明の全範囲が出願の時点で発明者により「所持された」ことを立証するように前提部に記載の主題を十分に詳しく記載していることを証明しなければならないと示されています。

ジェプソクレームを包含し、前提部に記載された各構成要素を完全に開示していないというような既存の発行済み特許は存在し得ます。*Xencor* 判決によって、異議申立られた場合にそれらの特許許可されたジェプソクレームの有効性についての疑問が募りました。更に、これからは、PTAB と地方裁判訴訟の両方に

における特許異議申立においてジェプソクレームの前提部がサポートされていないという記述要件違反が挙げられるだろうと推測できます。

また、前提部に開示された主題への記述要件適用によって、今後は、ジェプソクレームの使用がますます問題をはらみます。特許出願作成者がジェプソクレーム形式で記載すると選択した場合、明細書において代表的な実施形態を含み、自認した先行技術の部分を徹底的に記載しなければなりません。もう一つの選択肢として、（もしかすると、審査段階において、）その周知の状況の確固たる証拠を提供することによって、記載された前提部の主体が当該分野において広く知られていることを証明し得ます。CAFCは今回、非常に広く知られているという理由で明細書において更に説明する必要がない物を証明する際に「自動車（automobile）」という単語を使用しました。

加えて、出願人は、前提部の全ての記載が先行技術の明示的な承認であるという通常の結果を受け入れる必要があります。これらの問題は共に、ジェプソクレームの使用が以前よりもますます魅力がなくなりました。明細書において自認した先行技術の開示が何か漏れがあれば、クレーム全体を第112条に基づいて特許不可又は無効にしてしまう場合があります。ほとんどの米国特許実務家は、非常に狭い状況を除き、ジェプソクレームの使用を控えるでしょう。

従来、米国特許実務家は、機械的改善用に、時には方法的改善用に、多くの場合は審査の加速又は審査官の好みに合わせるために、ジェプソクレームを取っておくようにしていました。今、より安全な選択肢は、ジェプソン形式なしの標準なクレームを作成することでしょう。審査官がジェプソン形式のクレームを求めた場合、最善のアドバイスとしては、出願人は、そのような要求を拒み、代わりに、従来のクレーム形式が十分かつ適切であると主張するとよいでしょう。特に、今回のCAFCの新しいアプローチによって、ジェプソクレームのリスク対報酬の比例はより一層不利になりました。

更に、出願人が前提部に当該技術分野において周知のものを記載しているという主張に頼ることを選択した場合、今回の *Xencor* 判決によって、出願人はそれを証明する責任を負うことが再確認されました。また、ジェプソンクレームの間われた先行技術部分が実際に文献において立証されない場合、又は、明細書は出願人がそれを所持したことを示していない場合、クレームは審査官により拒絶され、又は後に特許異議申立を受けるなど、生き残る可能性が低いと思われま

す。ジェプソンクレームを記載した許可された特許を既に所有している特許権者は、自身のポートフォリオを見直し、再発行出願又は関連係属案件における他のクレーム戦略が有益かを検討するべきです。ジェプソンクレームの使用を慣例的に避けた他の特許権者と特許実務家は今まさに、完全に検証済みの戦略を持っているとも言えます。