



2015年 JIPA国際第1委員会 WG4

(論説掲載: 知財管理 2016年5月号)

Nautilus最高裁判決後の 「明確性」判断の変化と 実務への影響

関東部会 平成28年6月21日(火)

本田技研工業株式会社 井口 恵一

関西部会 平成28年6月28日(火)

積水化学工業株式会社 浅井 法廣



2015年 JIPA国際第1委員会 WG4メンバー

- 木下 昌威(リーダー、日本発條)
- 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ホールディングス)
- 山田 岳志(NTTデータ)
- 小川 禎(副委員長、日本電信電話)



アジェンダ

《前半部》

- ◆ 研究内容について
- ◆ 明確性の要件と判断基準の変化
- ◆ Nautilus事件概要
- ◆ Nautilusの経緯と有識者見解の変遷

《後半部》

- ◆ Nautilus最高裁判決以降の判例分析
- ◆ 分析結果の解説
- ◆ まとめと提言



《前半部》

- ◆ 研究内容について
- ◆ 明確性の要件と判断基準の変化
- ◆ Nautilus事件概要
- ◆ Nautilusの経緯と有識者見解の変遷

《後半部》

- ◆ Nautilus最高裁判決以降の判例分析
- ◆ 分析結果の解説
- ◆ まとめと提言



研究内容について

◆ 米国特許法第112条に関する判例研究

➤ 注目する事件

● Nautilus v. Biosig (2014/6/2最高裁判決)

- クレームは明確であり有効としたCAFC判決を差戻した。
- クレームの明確性に関する**新しい基準**を判示した。

◆ 研究課題

- 最高裁判決以降、実際に明確性の判断は変わったか？
- 無効の主張として112条の明確性をうまく活用できるか？
- 出願時に留意すべきポイントは？



明確性の要件と判断基準の変化

◆ 明確性の要件

- 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（米国特許法第112条(b)）

◆ 裁判所の判断基準

➤ CAFCの旧基準

- 「**解釈が困難な(not amenable to construction)**」または
- 「**解釈不能に曖昧な(insolubly ambiguous)**」
場合にのみ、クレームは不明確とする

➤ Nautilus事件で最高裁が示した基準

- 「**合理的確実性(reasonable certainty)**」
がない場合はクレームは不明確とする



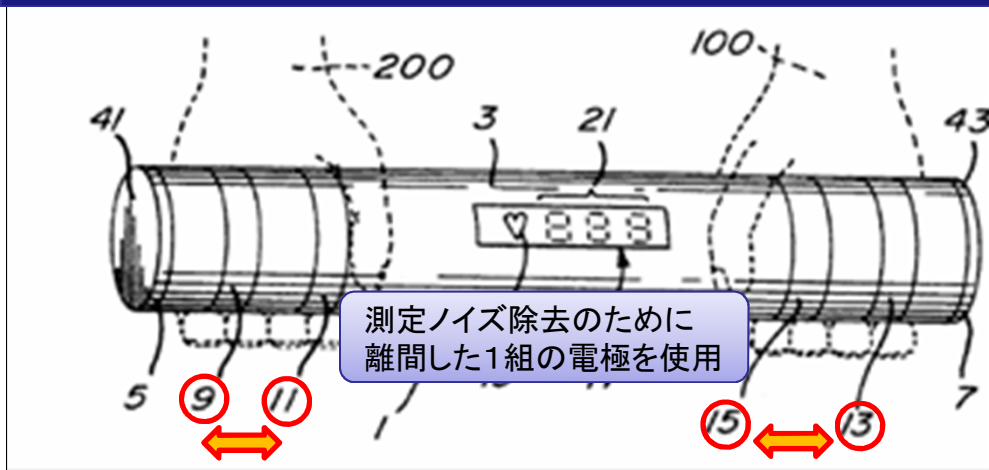
基準が変化





Nautilus事件概要

USP 5,337,753 (Biosig) : 心拍数モニタ装置



明確性が争われた箇所

共通電極 (11, 15) と活性電極 (9, 13) が互いに
所定間隔を開けて配置される
"spaced relationship"
 (適切なノイズ除去のためにどの程度間隔が必要か、明細書中に定義や数値範囲がない)

地裁	不明確	「所定間隔」に対して、明細書中に具体的な数値の記述がないため
CAFC	明確	「所定間隔」は手の大きさの範囲を超えるほど広くなく、且つ電氣的に結合するほど狭くもないことは、「 解釈不能に曖昧な 」ものとは言えない
最高裁	差戻	「 解釈不能に曖昧な 」場合のみ不明確とする旧CAFC基準は、基準に達しない程度の不正確性を許容するものであり、112条(b)が要求する正確性を欠いている 「合理的確実性」 をもってクレームの明確性を判断すべき





Nautilusの経緯と有識者見解の変遷

Nautilus事件の経緯

CAFC

・・・旧基準でクレームは明確



最高裁

・・・基準変更、差し戻し



CAFC

・・・新基準でもクレームは明確



実務の影響は？
有？無？

判例分析により
影響を明らかにする！

有識者の見解

文献①： 程度を表す用語に関して影響が出る可能性がある

文献②： 権利範囲が不明確な特許で権利行使するPAE活動を制限する目的があると思われる

文献③： 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と思われる

文献

①David 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))

②http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20140828_yoshida.html (参照日:2016. 2. 4)

③森下梓「Nautilus最高裁判決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)





《前半部》

- ◆ 研究内容について
- ◆ 明確性の要件と判断基準の変化
- ◆ Nautilus事件概要
- ◆ Nautilusの経緯と有識者見解の変遷

《後半部》

- ◆ Nautilus最高裁判決以降の判例分析
- ◆ 分析結果の解説
- ◆ まとめと提言



Nautilus最高裁判決以降の判例分析

Nautilusの新基準「Reasonable certainty」を含む判例を抽出(138件)
これら判例の分析によってNautilusの影響と傾向を明らかにする

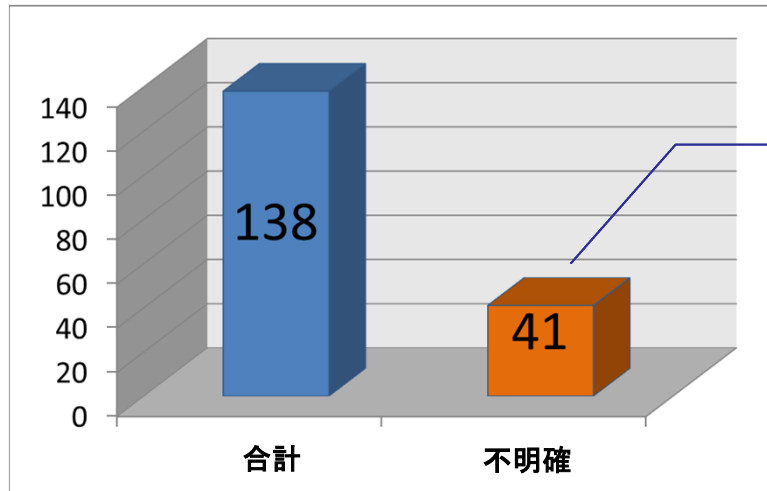
《当初の予想》

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判断
されるケースが多いのでは？

分析を進めてみると・・・

主観的と思われる用語が使われていても
明確と判断されるケースも少なくない

・・・予想を裏付ける結果は得られず



不明確と判断された判決
について詳細分析

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、Dow事件)を加えた)





Nautilus最高裁判決以降の判例分析

- ◆ 不明確とされた根拠で分類(下表)
- ◆ Nautilusによる判断の変化が判示される類型あり

類型	内容	件数	影響
類型1	程度に対する開示が不十分	10件	無
類型2	関係性に対する開示が不十分	5件	有
類型3	meansに対する構造の開示が不十分	7件	不明
類型4	解釈が複数あるとされたもの	10件	有
類型5	その他	9件	不明



類型1：程度に対する開示が不十分

◆ 不明確と判断される理由

- “quite small”, “high”等の**程度を表す用語**を使用
- 用語の定義を決定するための開示内容が不十分

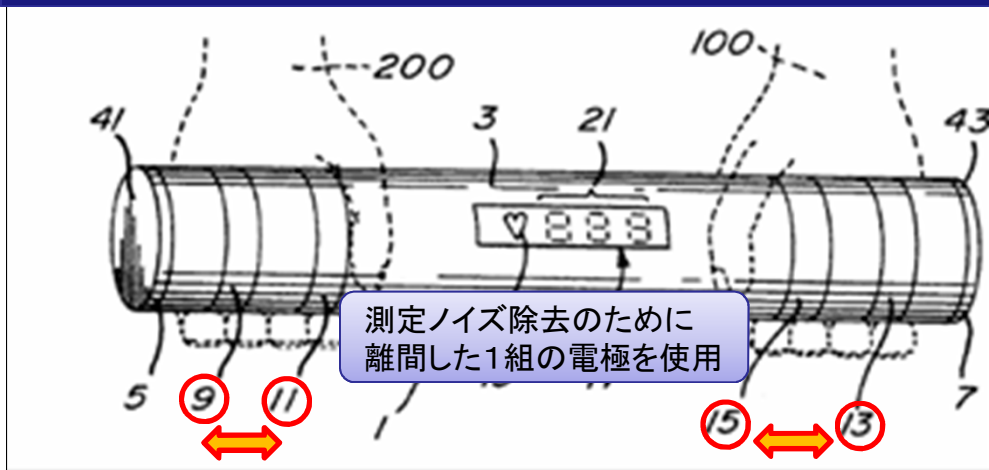
◆ 分析結果（最高裁判決の影響）

- 程度を表す用語を用いた場合でも、明確と判断されるケースは少なくない
（例：Nautilus差戻し審）
- 引続き**ある程度の曖昧さは許容**されており、**判断に変化は見受けられない**



類型1: 程度に対する開示が不十分

USP 5,337,753 (Biosig) : 心拍数モニタ装置



明確性が争われた箇所

共通電極(11, 15)と活性電極(9, 13)が互いに
所定間隔を開けて配置される
"spaced relationship"
 (適切なノイズ除去のためにどの程度間隔が必要か、明細書中に定義や数値範囲がない)

CAFC	明確	「所定間隔」は手の大きさの範囲を超えるほど広くなく、且つ電氣的に結合するほど狭くもないことは、「 解釈不能に曖昧な 」ものとは言えない
最高裁	差戻	「 解釈不能に曖昧な 」場合のみ不明確とする旧CAFC基準は、基準に達しない程度の不正確性を許容するものであり、112条(b)が要求する正確性を欠いている 「 合理的確実性 」をもってクレームの明確性を判断すべき
CAFC (差戻審)	明確	「所定間隔」が、手の大きさの範囲を超えるほど広くなく、且つ電氣的に結合するほど狭くもないことは、明細書の記載から「 合理的確実性 」をもって理解できる





類型2: 関係性に対する開示が不十分

◆ 不明確と判断される理由

- クレーム中に用語同士の**関係性を表す用語**を使用
(例: 先行する用語を指定する先行詞)
- 用語の**関係性を決定するための開示内容が不十分**

◆ 分析結果(最高裁判決の影響)

- 該当する件数は他の類型と比較して少ない
- Nautilus前は明確とされたクレームが、Nautilus後には不明確とされ、**判断が変化した**
(Adaptix事件)



類型2: 関係性に対する開示が不十分

◆ Adaptix事件

- 争点となったクレームの記載
 - the subscriber desires to employ for **each cluster**
(6,947,748 claim 8)
 - the additional information comprises traffic load information on **each cluster** of subcarriers
(7,454,212 claim 9)

Nautilus前	明確	“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
Nautilus後	不明確	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により廃止された “each”が先行するどの語を指すのか不明確





類型3: meansに対する構造の開示が不十分

◆ 不明確と判断される理由

- クレームをMPF形式あるいはSPF形式で記載
- 112条(f)の解釈が適用される
- means等に対応する構造の開示が不十分
- 結果、112条(b)により不明確と判断

◆ 分析結果(最高裁判決の影響)

- Nautilus前から不明確とされることが知られている
- 112条(b)が適用される段階で、Nautilus前後で判断が異なるかどうかまでは不明



類型4：解釈が複数ある

◆ 不明確と判断される理由

- **複数の解釈が成り立つと認定された用語**を使用
- 用語の定義を決定するための開示内容が不十分

◆ 分析結果（最高裁判決の影響）

➤ Nautilus前：

複数解釈が可能となる用語を使用しても、当業者がその内の1つに到達でき実行可能であれば、「有効とするように」明確性を認める努力を行っていた

➤ Nautilus後：

明細書や審査経過に、**複数ある解釈のどれを選択するか合理的なガイダンスがなければ不明確と判断される**

（Teva事件、Dow事件）





類型4: 解釈が複数ある

◆ Teva事件

- 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争われた事例

Nautilus前	明確	<ul style="list-style-type: none">・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・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
Nautilus後	不明確	<ul style="list-style-type: none">・'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)の審査過程に主張について注目・'539特許は分子量はMpであると応答、'847特許は、同様の拒絶理由に対し分子量はMwであると応答・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・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、分子量をMpと理解する合理的確実性がない



類型4: 解釈が複数ある

◆ Dow事件

- "slope of strain hardening coefficient" (SHC) という用語が不明確かどうか争われた事例
- SHCは一般的な技術用語ではなく、特許内で定義された造語で、特許はSHCが1.3以上という構成要件を含む

Nautilus前	明確	<ul style="list-style-type: none">・SHC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・同曲線の最大勾配は当業者が測定可能・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い
Nautilus後	不明確	<ul style="list-style-type: none">・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・異なる結果をもたらす複数の方法があり、どの方法を選択する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





まとめと提言

分析結果

分析結果	類型	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に対する構造の開示が不十分		不明
④ 解釈が複数あるとされたもの		有

権利“行使側”への提言	権利“被行使側”への提言
<p>《侵害訴訟時》 権利行使“前”の特許の有効性確認 類型②④に該当していないか留意</p> <p>《出願～権利化》</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆クレームの用語同士の関係性は明確か ◆複数解釈し得る用語は明細書で定義を記載し、疑義を解消しておく ◆審査過程で解釈のぶれがないよう留意 	<p>IPRの提起にとまらず、侵害訴訟の場で 112条に基く無効主張の追加を検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆類型②④に該当する用語があるか確認 ◆係争特許およびファミリーの審査過程で用語の解釈のぶれがないか確認



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

