

## 明細書の記載要件 (35 U.S.C. § 112, first paragraph)

米国特許法における明細書の記載要件は、去年また一段厳しくなったと言えるかもしれません。その理由は、*Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly* (598 F.3d 1336, Fed. Cir. 2010) 判決にあります。

明細書の記載要件を規定する米国特許法第112条 第1段落の文言は、その曖昧さにより長期にわたって審査でも裁判でも様々な解釈されてきました。第112条第1段落は「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

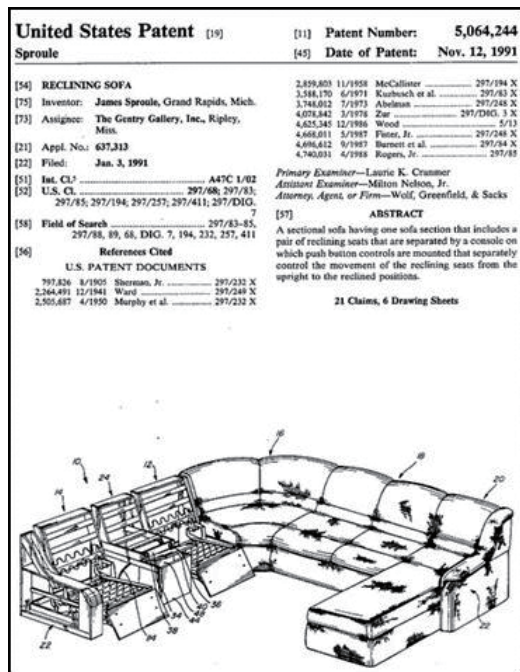
by the inventor of carrying out his invention.」となっています。明らかに要求されているのは、当業者が実施可能な程度の記載（実施可能要件）と、発明者が考える最良の実施例（ベストモード要件）です。

ここに三番目の要件が書いてあるのかどうか、今回のポイントです。

上の判決から遡ること12年。1998年に判示された*Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp.* (134 F.3d 1473, Fed. Cir. 1998) 判決が、はっきりと三番目の要件を定義する試みでした。

発明はリクライニング・ソファとそのコントローラーの位置に関するもので (US 5,064,244)、最も広範囲の請求項はコントローラーの位置を限定していませんでした。一方、明細書では、コントローラーに相応しい唯一の場所（コンソールの真ん中）にこだわって実施例が記載されていました。さらに、裁判で発明者は、出願時にはその位置しか考えておらず、その位置以外にコントローラーを備えている競合会社を妨げるため請求項を広く補正したと認めました。その結果、裁判官は真ん中のコンソールの位置が本発明に必須だと判断して、位置を限定しない広い請求項は無効としたのです。

特許権者側は、記述されたコントローラー位置は一つだけのベストな実施例に過ぎず、様々な位置を包含する広い請求項は明細書の他の記載がサポートしていると反論しました。しかし裁判官は、広い請求項がベストの実施例以外を包含している状態でもその請求項が明細書にサポートされている場合もあり得るが、本件の場合は明細書の記載によってその位置が発明に不可欠な要素だと明確に開



示されていたとしました。

このGentry判決によると、第112条第1段落には三つ目の要件があることとなります。それは、請求項で定義されている発明が出願時の明細書に十分サポートされているという要件（十分記載要件）です。この要件が課される理由は、自分の発明した範囲を超えた広い範囲まで独占排他的権利（特許）を発明者がもらえるのが望ましくないからです。

Ariad判決は、12年後の2010年に同じ質問に同じ答えを出しました。この事件は、生命工学の発明に関するもので（US 6,410,516）、出願人は実施例が実際に出来る前に出願しました。問題となったのは、包括的クレームを十分にサポートする実施例が明細書になかったことです。そのため、当該包括的クレームは無効と判断されました。Gentry判決で示された十分記載要件がここで再び認められ維持されたのです。

これに関して、米国特許庁長官を勤めてい

るデビット・カッポス氏は、個人的なブログを書いています。彼は、特許庁長官になる前には、企業知財部で実務をこなすパテントアトニーでした。

彼のブログには、上述の十分記載要件を用いることで、請求項の定義範囲が適切であるか否かを決めやすくなるだろうと書いてありました。加えて、十分記載要件は、出願人が最初の発明を超えて請求すること（overclaiming）を防ぐ道具になるとも書いてありました。出願人はある問題に対する全ての解決案を考案していなければ、その問題の全ての解決案を含む特許権を与えられるべきではないとも記されていました。

Ariad判決が、12年前のGentry判決を支持する形で出された結果、実施可能要件とベストモード要件に加えて、十分記載要件が明細書の記載要件として要求されていることがより明瞭になってきました。

ただ、一つの明確な特許法システムを構築しようとしても、言語や文法の柔軟性によって、一貫性は維持され難いです。一つの上のアイデアを一つの文章上の段落に正確に変形しようとするのが、錬金術を夢見たの人類の錯覚に過ぎないのです。その上、できあがった条文の解釈は裁判官の気まぐれに頼るしかありません。このようにして、法律は、時間をかけ更なる明瞭さを求めて変化していくのです。



### 筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学 (DC) で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町 (現在三豊市) の国際交流協会で一年勤務。うどんが大好きとなる。帰国後、ジョージ・メソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ鶯が身を焦がす」。