

## 2010年以降、CAFC 大法廷判決及び合衆国最高裁判決によって 米国特許法第 112 条 (明細書とクレームの記載要件) の壁は険しくなったか？

矢部 達雄\*

### 1. はじめに

ひと昔前までは (西暦 2000 年以前) 米国特許出願実務で 112 条拒絶を受けた時は米国代理人に任せておけば良いだろうという感じだった。ところが 2010 年の *Ariad* 大法廷判決, 及び, 2023 年の *Amgen* 最高裁判決によって, 米国特許法第 112 条 (a) 項 (明細書に対する要件) を判断するにあたりクレームの権利範囲全域に渡って明細書の開示内容が「記述要件」及び「実施可能要件」を満たすかという基準で判断されることになった。さらに 2014 年の *Nautilus* 最高裁判決によって米国特許法第 112 条 (b) 項 (「クレームの明確性」) は当業者に合理的な確証を与える程度の明確性が要求されることになった。さらには, 2015 年には *Williamson* 大法廷判決によって MPF 解釈 (112 条 (f) 項解釈) された構成要素に対応する明細書の開示が不十分な場合には 112 条 (b) 項と 112 条 (a) 項の拒絶・無効理由に結びつくことが判示された。この機会に 112 条の壁の全体像を把握することは重要といえよう。

### 2. 明細書に対する要件

現在の米国特許法第 112 条の原形は 1952 年に立法され, 内容的には略そのままの文言で今日に至る。唯一, 2011 年の *America Invents Act* (オバマ政権下での改正法) によって第 1 項~第 6 項が (a) 項~(f) 項<sup>1)</sup> となると共に各セクションに見出し (In General; Conclusion; Form;..; Element in Claim for a Combination) が付けられた。実務においては明細書とクレームは明瞭に識別されるが,

112 条のタイトルは “SPECIFICATION (直訳すると「明細書」)” と記載されている。本稿では 112 条に関して明細書に対する要件とクレームに対する要件を区別し解説する。

### 3. 米国特許法第 112 条 (a) 項

112 条 (a) 項は明細書がどのように作成されるべきかを規定した条文であり, 以下に述べるように 3 つの要件が規定されている。それぞれ, 「3. 1. 記述要件」, 「3. 2. 実施可能要件」, そして 「3. 3. ベストモード要件」である。

#### 3. 1. 記述要件 (Written Description)

1952 年に立法された 112 条 (a) 項を素直に読む限り, 明細書は発明を記述していなければならない (“The specification shall contain written description of the invention”), そしてその目的は (当該発明を) 当業者が実施できるように (“to enable any person skilled in the art...”) 詳述されていなければならないと理解される。

35 U.S.C. § 112 (a): The specification shall contain 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 which it is most nearly connected, to make and use the same.

\* 米国 NY 州弁護士, 弁理士法人 ユニクス国際特許事務所

言い換えると、明細書の記述 (“written description”) は enablement (実施可能要件) を満たすために必要であり、実施可能要件のための記述なのかという疑問がわく。事実、この疑問はふつふつと膨らみ、明細書の記述 (“written description”) は実施可能要件とは識別されるものなのかが 2005 年以降に話題となった。

上記争点に関して *Ariad v. Eli Lilly* の特許侵害裁判において CAFC は大法廷で判決を下した。なお、大法廷は 11 人の判事で審理され 9 人の判事による意見が大法廷の多数意見で大法廷判決となった。

### 3. 1. 1. 判例法

#### *Ariad v. Eli Lilly* 大法廷判決 (2010)<sup>2)</sup>

背景：NF-κB は免疫反応において中心的役割を果たす転写因子の一つであり、NF-κB 活性制御の不良はクローン病や関節リウマチなどの炎症性疾患をはじめとし、癌や敗血症性ショックなどの原因となり、特に悪性腫瘍では多くの場合 NF-κB の恒常的活性化が認められる。

*Ariad* は米国特許第 6,410,516 号の権利者であり、当該特許は転写因子として働く NF-κB という特定のプロテインの活性を低下する方法に関する。*Eli Lilly* の骨粗しょう症治療薬 *Evista*® 及び敗血症ショックの治療薬 *Xigris*® は共に NF-κB の活性を低下させるとし *Ariad* 社は *Eli Lilly* 相手にマサチューセッツ連邦地裁で侵害裁判を起こした。

CAFC は当初通常の 3 人の裁判官で審理の上、*Ariad* の問題となる特許クレームは「実施可能要件」を満たさないという理由で無効と判断した。同判決直後に米国の知財関係者団体より多数の意見書 (amicus brief) が提出され *Ariad* の嘆願書が受理され CAFC 大法廷での審理となった。大法廷での争点は以下の 2 点に絞られた。(Id. at 1342)

[1] 112 条 (a) 項の「記述要件」は「実施可能要件」とは識別される要件か？

[2] もし「記述要件」が「実施可能要件」とは識別される要件の場合、当該「記述要件」

の範囲、及び目的は何か？

上記争点 [1] に対して大法廷は、*Eli Lilly* の意見に賛同し 112 条 (a) 項を以下のように解釈すると述べた。即ち、「記述要件」に加えて「実施可能要件」も要求されているということである。

(1) “The specification shall contain a **written description** of the invention, and”

(2) “The specification shall contain a **written description . . . 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”**

(3) “The specification . . . shall set forth the **best mode** contemplated by the inventor of carrying out the invention.” *Ariad id.* at 1344

上記争点 [2] に対して大法廷は、①クレームされた発明を発明者が出願時に②所有 (possess) していたことを当業者が合理的に理解できるように明細書に記載しなければならないと判示した。なお、判決文の中で「所有 (possess)」という言葉は 16 回登場するが、「所有 (possession)」とは出願人が実際に発明していた (actually invented) という意味と同義語で説示している。(id. at 1349, 1351) なお、大法廷は「②所有していたこと」を挙証するのに *Ariad* が法廷で提出した外部証拠自体には意味がなく、あくまで出願時の明細書の記述 (written description) によって「②所有していたこと」が証明されなければならないと述べた。(id. at 1351)

さらに大法廷は「記述要件」の目的はクレームの排他権が明細書で開示された発明に対する発明者の貢献の範囲を超えないことを担保するためであると述べた。(id. at 1351)

従って、大法廷の言う「①クレームされた発明」とはクレームの権利範囲全体に及ぶと解釈される。

なお、*Ariad* 大法廷判決の後の *Juno Therapeutics*

判決(2021年)<sup>3)</sup>において *Ariad* 判決の上記箇所が引用され、明細書の記述によって発明者がクレームの権利範囲全体(full scope of the claimed invention)を発明していたことを理解できなければならないと述べた。

なお、*Juno* は *Amgen* 最高裁判決<sup>4)</sup>に鑑み *Ariad* 大法廷判決はクレームの権利範囲全体(full scope of the claimed invention)に対する記述要件を要求しているのかという点を争点とし最高裁に上告したが却下された。

従って、現行の判例法においては112条(a)項の「記述要件」の対象は「クレームの権利範囲全体(full scope of the claimed invention)」である。

さらに、「記述要件」で要求される明細書の記述(説明)の度合いはクレームの性質(属・種)及び範囲に依る、さらに、発明の属する技術分野の難易度及び予見可能性によっても異なると述べた。( *Ariad*. at 1351)

とはいうものの、大法廷は化学関係の技術分野以外では多くの場合に「記述要件」と「実施可能要件」は共に満たされるか、否かの(rise and fall together)関係にあると述べた。( *Ariad id.* at 1352)

なお、「記述要件」と「実施可能要件」との違いに関しては以下のように例示されている：

例えば、プロピル又はブチル化合物は、公開されたメチル化合物に類似したプロセスによって製造されるかもしれないが、発明者がプロピル及びブチル化合物を発明したとの記述がない限り、そのような化合物は特許を受けることはできない。( *id.* at 1352)

上記のように大法廷において112条(a)項の「記述要件」は「実施可能要件」とは識別され、「記述要件」を満たすには、クレームの権利範囲全体を発明者が出願時に実際に発明していたこと(発明を所有していたこと)を当業者が合理的に理解できるように明細書に記載しなければならないと判示した。

なお、上記 *Ariad* 判決の実務への影響に関しては次の「3. 2. 実施可能要件」の末尾で述べる。

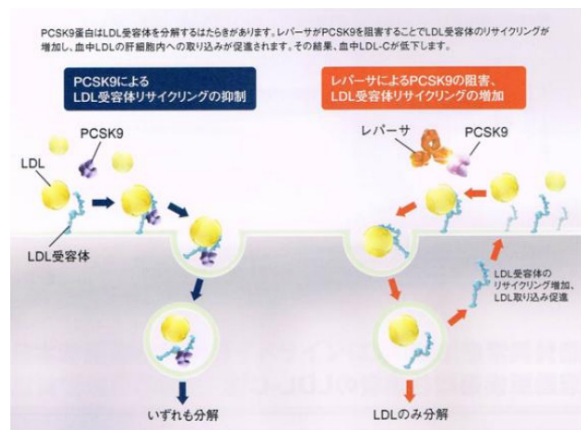
### 3. 2. 実施可能要件

上記したように112条(a)項において「記述要件」は「実施可能要件」とは識別されるものであると大法廷は判示した。当該大法廷判決の13年後に合衆国最高裁が *Amgen v. Sanofi* の侵害裁判で112条(a)項の「実施可能要件」とは何かを判示した。

#### 3. 2. 1. 判例法

##### *Amgen v. Sanofi* 合衆国最高裁判決(2023)<sup>5)</sup>

背景：コレステロールには悪玉(LDL)と善玉(HDL)があり、LDL(悪玉コレステロール)は肝細胞に吸収されると血管の内側に蓄積し心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める可能性がある。悪玉コレステロール(LDL)は肝細胞の表面に発現するLDL受容体で保持されLDLのみ肝細胞内で分解される(以下右図)。しかし、PCSK9というタンパク質(体内で自然に生成される)がLDL受容体と結合するとLDL受容体も分解され(以下左図)LDL受容体がリサイクルできなくなりLDLがより多く肝細胞に吸収され血管の内側に蓄積するという状態となる。



Source : 平成調剤薬局本部 DI 室  
— Vol.79, 2016/3/14, 今号 2 頁

これを避けるため *Amgen* は PCSK9 と結合(binding)し、PCSK9 が LDL 受容体と結合することを阻止(blocking)する 26 種のアミノ酸のシーケンス(抗体)を見出した。*Amgen* は、この抗体を PCSK9 阻害薬(PCSK9-inhibiting drug)として *Repatha* という薬品名で販売し USP 8,829,165 と USP

8,859,741 を取得しており、これら特許をもって Sanofi を提訴した。

最高裁は CAFC の判決 (Amgen の特許明細書はクレームに対する実施可能要件を満たさないの  
で無効) を満場一致で認容した。本判決の根拠として最高裁は自身はかなり古い実施可能要件に関する判決 (1854 年の *Morse* 事件<sup>6)</sup>, 1895 年の *Incandescent Lamp* 事件<sup>7)</sup>, 1928 年の *Perkins Glue* 事件<sup>8)</sup>) を引用しこれら判決の法理論を Amgen のバイオの技術に適用した。

Amgen の明細書は、26 通りの抗体 (Species) を開示しており、クレームは PCSK9 に結合し、当該 PCSK9 は肝細胞に発現する LDL 受容体と結合することを阻止する抗体のクラス全体 (Genus) に権利を求めている。しかしこのクラスに属するアミノ酸の配列は 26 種類を遥かに超える莫大な数である。Amgen は明細書の開示を参酌することで当業者であればクレームされた機能 (結合し、阻止する) を満たす他のアミノ酸配列を製造・使用できると主張しているが、それは現実的には当業者が一から試行錯誤で途方もない実験を繰り返すことが必要となる。従って、最高裁は、Amgen の明細書の記述は、当該クレームの権利範囲全域に亘って当業者が発明を実施できるように記述されていないと判断した。

最高裁は判決文の中で Wands 要因<sup>9)</sup> (クレームされた発明を製造・使用するのに不当に多大な実験を要するか否かを判断するための要因) は引用されなかったが、次のように述べた。

明細書は常にクレームされたクラスに含まれるすべての実施形態を製造且つ使用可能に詳述しなければならないという意味ではない。例えば、明細書中に、クレームされたクラスの全体に共通する一般的な性質、「特定の目的に対する特定の適合性」と理解される…を説明していれば明細書の開示は十分と理解されるであろう。さらには、明細書の説明を基に当業者が発明を実施するのに幾分か的应用、或いは、実験を必要とするからということ  
で当該明細書の開示は不十分であるとは判断されない。*Minerals Separation* 事件<sup>10)</sup> でも判示したように、実施可能要件を満たす明細書の開示のレ

ベルとは、当業者が発明を実施するのに合理的な回数実験 (a reasonable amount of experimentation) を必要とするレベルでも良い。ここで言う「合理的な (reasonable)」とは技術分野及び従来技術によって事案毎に判断される。

Amgen 最高裁の判決をまとめると、112 条 (a) 項の「実施可能要件」を満たすには、出願時の明細書で、クレームされた発明の権利範囲全体を、当業者が不当に多大な実験をすることなく<sup>11)</sup>、製造・使用できるように記載することと理解される。

なお、最高裁は明示していないが、不当に大変な実験 (undue experimentation) を要するか否かは Wands テストの要因を考慮し判断する。*(In re Wands (1988) 12)*

### 3. 2. 2. *Ariad* 大法廷判決及び *Amgen* 最高裁判決の実務への影響

[1] *Ariad* 判決 (「記述要件」) 及び *Amgen* 判決 (「実施可能要件」) は共に、基準となるのはクレームであり、クレームされた権利範囲全体 (領域) に対し判断することが明示されている。従って、2010 年の時点 (*Ariad* 大法廷判決) で、クレームは広ければ広いほど良いという時代は終わった。2023 年の *Amgen* 判決に鑑みてもクレームの広さに相応しい実施例が当業者に理解できるように明細書に記述されていることが重要となった。特に予見不能とされる技術分野、例えば化学、バイオ等、においてクレームで実施例相当 (Species 相当) ではなくその上位概念 (Genus) をクレームする場合には *Amgen* 判決によって無効とされる可能性が高くなった。

事実、2023 年 9 月には *Baxalta* 判決<sup>13)</sup> において *Amgen* 特許に類似したクレーム (機能表現で抗体を規定したクレーム) が無効となった。*Amgen* 最高裁判決後は、バイオの分野に留まらず、眉間の皺の治療方法で好適な反応率を 50% 以上とクレームしたにも拘わらず明細書には 3 件しか実例が開示されていなかった故にクレームが無効と判断された。*(Medytox 判決 (2023) 14)* さらにはテレパシーによる通信手段においてクレームで “OR” 表現を 47 か所用い 140 兆を超える実施形態を権利

範囲とするクレームが実施可能要件違反で無効と判断された。(Starrett 判決 (2023)<sup>15)</sup>)

よって, Amgen 判決後は実務者としては従属クレームで Species (特定の実施例), 及び, 複数の Species (複数の実施例) を包括する特徴を規定しておくことが重要と考える。さらには, クレームの構成要素を敢えて MPF 形式で規定し 112 条 (f) 項の適用を受けることによって, 少なくとも明細書に開示された複数の実施例 (Species) とそれらの均等物 (equivalents thereof) を権利範囲とすることも妥当な対応策と考える。

「2」そもそも「A: 記述要件」と「B: 実施可能要件」との違いは何か?

「2-1」一言で云うと, そもそも「記述要件」は「サポート要件」でもある。

上記したように *Ariad v. Eli Lilly* (2010 年の大法廷判決) によって「記述要件」と「実施可能要件」は互いに区別されうる要件であると判示された。にも拘わらず *Ariad* 判決では, その違いに関

する例示が極めて少ない。唯一の例としては, 構造が類似した化合物 X, Y (原明細書に開示なし) は, 原明細書に開示された化合物 Z の生成プロセスによって製造できることは当業者には理解できるが化合物 X, Y を後にクレームできないということだ。言い換えるとクレームに対する「サポート要件」という側面が「記述要件」にはあるということと理解される。この点 (サポート要件) に関しては審査便覧 (MPEP2163.01, 2163.03) を参照されたい。

*Amgen* 最高裁判決の下級審 (CAFC) では「記述要件」も争点になったが *Amgen* 最高裁では「実施可能要件」に関してのみ言及され「記述要件」に関しては一切言及されなかった。

「2-2」挙証基準

「記述要件」は「事実問題」<sup>16), 17)</sup> であり, 「実施可能要件」は事実認定に基づく「法律問題」<sup>18), 19)</sup> という法理論が既に確立している。

<p style="text-align: center;"><b>Ariad v. Eli Lilly</b><sup>20)</sup> (Fed. Cir. en banc 2010)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Amgen v. Sanofi</b><sup>22)</sup> (US Sup. Ct. 2023)</p>
<p>[a] 記述要件を満たすには, 出願時に発明者がクレームされた発明の全域に渡って所有していたことを当業者が理解できるように明細書に記載すること;</p> <p>[b1] 記述要件と実施可能要件は識別されうる要件である;</p> <p>[b2] 多くの場合, 記述要件と実施可能要件は互いに充足・不充足の関係となる (rise and fall together);</p> <p>[c] 記述要件の目的はクレームの排他権が, 明細書に開示された技術に対する発明者の貢献の範囲を超えないようにすること;</p> <p>*****</p> <p>後に上記 [c] を <i>Juno</i> 判決では次のように Rephrase した⇒<u>クレームされた発明の全域</u>を発明者が所有していたことを当業者が理解できるように記載すること: (<i>Juno Therapeutics</i> 判決 (2021)<sup>21)</sup>)</p>	<p>[a] <u>クレームされた発明の全域</u>に渡って当業者が発明を実施可能となるように明細書に記載すること;</p> <p>[b] 当業者がクレームされた発明を実施するのに「<u>不当に大変な実験 (undue experimentation)</u>」を必要としないようにクレームされた発明が明細書に具体的に開示されていることを要求している; (<i>Mineral Separation</i> 最高裁判決 (1916)<sup>23)</sup>)</p> <p>[c] 「<u>不当に大変な実験 (undue experimentation)</u>」を要するか否かは以下の要因を考慮し判断する: <u>Wands テスト</u><sup>24)</sup> と言う。</p>

よって、控訴審におけるレビュー基準が異なる。CAFC は、下級審の事実認定に対しては「明白な間違いがあるか否か」という基準で判断する。しかし「法律問題」に関する CAFC の判断基準は少し複雑で、下級審の事実認定に基づく法律判断において、当該事実認定に対しては「明白な間違いがあるか否か」の基準を適用し、下級審の最終的な法律判断には一切拘束されない。従って、「記述要件」に対する地裁の判断は控訴審では覆しにくいと言えよう。

しかし、この法理論を具体例に適用し分かり易く説示した CAFC 判決は現時点では存在しない。

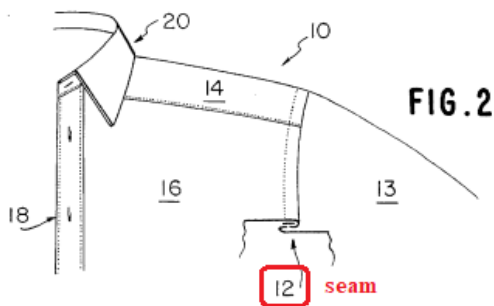
### 3. 3. ベストモード要件

ベストモードはクレームされた発明に対して要求される。クレームしていない発明に対して要求するものではない。(Christianson 判決 (1987)<sup>25)</sup>)

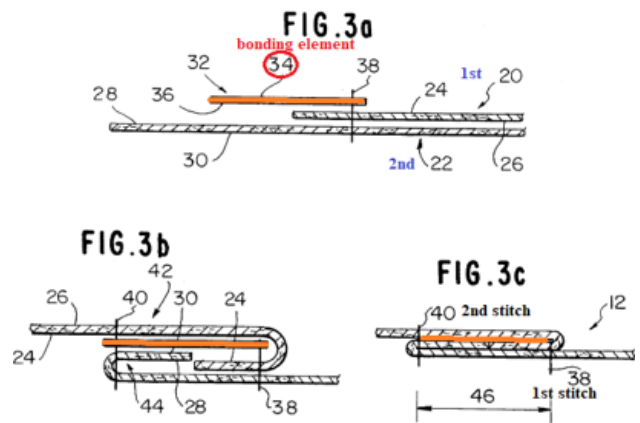
出願時において発明者が発明を実施する上での主観的なベストモードを当業者が客観的に理解できるレベルに明細書で開示されていたか否かを判断する。

#### 3. 3. 1. 判例法

ベストモード開示違反を示した分かり易い判決の一例に *Taltech* 事件 (2008)<sup>26)</sup> がある。問題となった特許 (USP5568779) はドレスシャツなどが洗濯時に膨れる (変形) するという問題を解決するためのドレスシャツの縫い目に関する発明であり、縫い目に使用する “bonding element” (接着剤) が本訴訟の重要な争点となった。



争点となった従属クレーム 18 に a bonding element (34) という構成要素が規定されていた。



CAFC によると、ベストモード開示要件の判断基準は以下の通り：

(1) 出願時において発明者が発明を実施する上でのベストモードを所有していたか？

(2) もし発明者がベストモードを所有していたと判断される場合に、事実審理者 (陪審) によって同ベストモードを当業者が理解できるレベルに明細書で開示されていたか否かを判断する。

なお、ステップ (1) において、出願時における発明者の主観的な思いに焦点を合わせて判断すること (客観的なベストモードではない)。さらに、ステップ (2) においては、クレームの権利範囲と当業者のレベルに焦点を合わせて、客観的に判断しなければならない。

ベストモード開示要件を満たすか否かの判断は事実審理である。よって、CAFC は下級審 (連邦地裁) の事実認定に明白な間違い (エラー) があったかどうかの基準で判断する。

発明者の陳述によると、発明者が接着材 (bonding element) は本発明にとって不可欠な要素である。さらに、発明者は多くの接着剤を試験し、Vilene SL33 という接着剤の使用に到達し、同接着剤 (Vilene SL33) のみを採用することに決定した。即ち、発明者はベストモードを所有していたが、*Taltech* の明細書に Vilene SL33 の使用を開示していなかった。よって問題となるクレームに対応する明細書はベストモード開示要件違反であるとし

クレームは無効となった。

### 3. 3. 2. AIA による改訂

「ベストモード要件」は、審査段階においては現在も要件として残るが AIA 改正法によって 2011 年 9 月 16 日以降に提起される特許訴訟においては、ベストモード開示違反は無効理由にはならない。<sup>27)</sup>

AIA 改正法でベストモード要件が訴訟での無効理由から除外された理由はベストモードの開示判断に対するステップ (1) で発明者の主観によるベストモードの存在ということにつきる。特許出願審査において審査官は基本的にはこの主観的な要素を判断できない。さらに訴訟においては出願日からかなり年月が過ぎており、過去に遡り出願日前の発明者の主観的なベストモードの存在を判断するための証拠集めには多大なコスト(時間・費用)が掛かる。特に侵害者側が新規性・進歩性のカードで権利を無効にできない場合に、「ベストモード開示違反」というカードが濫用されてきたという過去の反省による。

なお、AIA 法改正をするにあたり、ベストモード要件を完全に廃止するのを推進する派とそのまま残す派との間で議論が交わされたが連邦議会は結果的に折衷案で 282 条を改正するに至った。<sup>28)</sup>

AIA 改正法(282 条の改正)に至る詳細な経緯は以下の文献(ネットで閲覧可能)に分かり易く説明されているので是非参照されたい。

*Change to the Best Mode Requirement in the Leahy-Smith AIA: Why Congress Got It Right*  
by Andrew R. Shores

### 3. 3. 3. 実務への影響

そもそも日本の特許法にはベストモードを開示するという要件は存在しない。AIA 改正法(2011 年)成立の前から今日に至るまで日本の明細書を基礎とする米国出願においてベストモード開示違反の拒絶を受けたという経験はない(筆者の約 30 年の経験)。また、筆者の知る限り、日本の会社が米国で権利行使をし、ベストモード開示違反

で無効とされた CAFC の判決はない。

従って、日本の明細書作成に関して従前の対応を変える必要はないと考える。言い換えると、訴訟ではベストモード開示違反で特許は無効にならないので、敢えてベストモードを開示しないようにするという方針変更は推奨できない。もしベストモードを意図的に除外した明細書であることが訴訟で判明すれば出願人は米国特許商標庁に対する誠実義務(37 CFR 1.56)を欠いたと判断され陪審の心証形成においてマイナスとなるであろう。

## 4. クレームの明瞭性に対する要件

### 4. 1. 米国特許法第 112 条(b)項

112 条(b)項はクレームの記載に対する要件を規定している。クレームは発明が何であるかを規定すると共に公衆に対しては発明の権利範囲を通知する機能(notice function)がある。(Warner-Jenkinson 最高裁判決(1997)<sup>29)</sup>上記目的のために、以下の条文にあるように、クレームは自己の発明とみなす主題を特定し、明瞭に記載することを要求している。

**35 U.S.C. § 112(b):** The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

上記のようにクレームは発明の権利範囲を明瞭に記載しなければならないという条文の規定に拘わらず、2014 年以前の訴訟におけるクレームの明瞭性に対する CAFC の基準は以下の通りであった:

クレームは「解釈不能」或いは「解決不能なくらい不明瞭」である時にのみ不明瞭と判断される(a claim is indefinite “only when it is not amenable to construction or insolubly ambiguous”)という基準で判断されていた。(Datamize 判決(2005)<sup>30)</sup>平たく言うと、訴訟においては、クレームはかなり不明瞭だが一生懸命努力すると何とか理解できるレベルであれば 112 条(b)項の要件を満たすの

である。

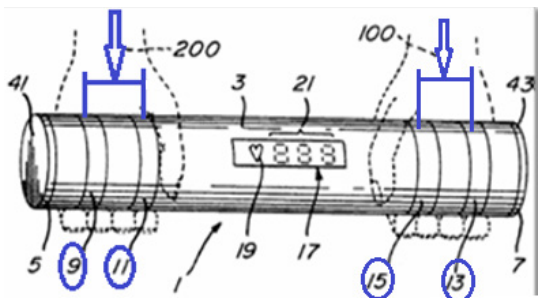
この CAFC の基準に対して以下 *Nautilus* 事件において最高裁が関与した。

#### 4. 2. 判例法

##### *Nautilus v. BioSig* 最高裁判決 (2014) <sup>31)</sup>

背景：米国特許第 5,337,753 号 (753 特許) はエクササイズ機器を使用するユーザーの心拍数をモニターする技術に関する。従来技術で心拍数を検出するにあたり心臓の鼓動より生成される ECC 信号に運動中のユーザーの筋肉の収縮によって生じる EMG 信号がノイズとして干渉し、ECC 信号の正確な検出を妨害するという不具合があった。

そこで 753 特許においては共通電極 11 (15) と活性電極 9 (13) とをユーザーが左右の手でグリップできる位置に配置し、EMG 信号による干渉を抑制するという発明をなした。753 特許のクレーム 1 ではこれら 2 つの電極が互いに所定間隔を開けて (*in spaced relationship*) 円柱状のバーに配置されていると規定した。BioSig は *Nautilus* を特許侵害で提訴した。



地裁においてマークマンヒアリングの後に、*Nautilus* が略式判決を申立てた。クレームの「所定間隔を開けて・・・ (*in spaced relationship*)」という用語は不明瞭であり、112 条 (b) 項の要件を欠くとし 753 特許は無効であると主張した。地裁は 112 条 (b) 項の要件を満たさないとして無効と判断した。

2013 年 4 月、CAFC は地裁判決を破棄し、クレームの意味合いを分析可能な限りは (*so long as the claim is "amenable to construction"*)、或いは、クレームが解消不能な程度まで不明瞭 (*"Insolubly*

*Ambiguous"*) ではない場合には 112 条 (b) 項の要件を満たすと判断した <sup>32)</sup>。

2014 年 6 月、最高裁は 112 条 (2) 項要件に対する新基準を判示し CAFC 判決を破棄し差戻した。即ち、最高裁の新基準では、112 条 (b) 項はクレームの明瞭性に対する要件を規定しており、明細書及び経過書類を参酌し当業者が合理的な確証 (*"Reasonable Certainty"*) をもってクレームされた発明の権利範囲を理解できることを要求している。

2015 年 4 月、CAFC は差戻し審において最高裁の新基準に鑑みても *"in spaced relationship"* は 112 条 (b) 項の要件を満たすと判断した。その理由を以下のように述べた：

753 特許の明細書において *"spaced relationship"* が 1 インチであるというような定量的な記載はない。しかしながら、753 特許クレーム、明細書、及び、図面を参酌すると活性電極と共通電極との離間の度合いを当業者が理解するに十分に明瞭であることが理解できる。即ち、両電極の離間度合いはユーザーの手の幅を超えてはならない (クレーム 1 において両電極のそれぞれが手から信号を検出すると規定している)、さらに、当該離間度合いは近くなりすぎて両電極による検出値が同一になるということではない。

##### *Nautilus* 判決後の CAFC 判決

*Nautilus* 判決後の CAFC 判決を見るに *Nautilus* 最高裁判決の故に 112 条 (b) 項違反とされた顕著な CAFC 判決はでていない。むしろ、この程度でも良いのかというような CAFC の判決が多い (以下に数例を上げる)：

[1] クレームの *"Visually Negligible* (目視で無視できる程度)" は *Nautilus* 基準で明瞭と判断された。 (*Sonix* 事件 (2013) <sup>33)</sup>)

[2] クレームの *"Virtually Free from Interference* (ほとんど干渉のない程度)" は *Nautilus* 基準で明瞭と判断された。 (*ONE-E-WAY* 事件 (2017) <sup>34)</sup>)

[3] クレームの用語 *"lofty fibrous batting"* は *Nautilus* 基準で明瞭と判断された。因みに *"lofty"*



とは、高貴な、際立った、等と言う意味である。  
(*Alison* 事件 (2019)<sup>35)</sup>)

この辺りの判決の詳細は以下の URL 参照されたい:

[http://www.tatsuoyabe.aki.gs/List\\_of\\_112\\_a\\_b\\_Case\\_Laws.html](http://www.tatsuoyabe.aki.gs/List_of_112_a_b_Case_Laws.html)

#### 4. 3. 実務への影響

上記したように、*Nautilus* 判決によって訴訟におけるクレームの明瞭性のハードルは高くなった。しかしその後の CAFC 判決を見る限り *Nautilus* 最高裁判決の故に 112 条 (b) 項違反とされた顕著な CAFC 判決は出ていない。

恐らく *Nautilus* 以前の CAFC のクレームの明瞭性に対する判断基準が低すぎたと言えよう。従って、日本出願実務において日本特許法第 36 条 6 項 2 号を満たす請求項であれば米国出願審査或いは米国での権利行使においても 112 条 (b) 項の要件を満たすと考える。

#### Product by Process クレームに関して一言

権利行使 (侵害判断) においては Product by Process クレームの Process 部分は限定と解釈すると大法廷判決で明示した (*Atlantic Thermoplastic* 判決と *Scripps* 判決の矛盾を正した。)(*Abbott* 大法廷判決<sup>36)</sup>)

なお、訴訟においてクレームの有効性の判断時には Process 部分は限定と解釈しない。(*F. Hoffmann-La Roche* 判決 (2009)<sup>37)</sup>)

なお、審査において Process 部分は基本的には限定と解釈されないが<sup>38)</sup>、Process によってしか特定できない Product、或いは、Process によって最終構造に顕著な性質を与える場合には Process 部分も考慮される。(*Garnero* 判決 (CCPA 1979)<sup>39)</sup>)

従って、可能な限り Product by Process クレームは用いないというのが米国での実務である。

審査における Product by Process クレームの解釈に関しては MPEP2113 を参照されたい。

## 5. 機能表現されたクレームの解釈

### 5. 1. 米国特許法第 112 条 (f) 項

112 条 (f) 項はクレームの構成要素が何であるのかという構造で規定するのではなく、何をするのかという機能で表現しても良い (出願人がクレームを表現しやすい) としている。但し、その場合には明細書で開示した構造とその均等物に限定的にクレームの範囲を解釈する (権利範囲を制限する) というようにバランスを図っている。(*Northrop* 判決 (Fed. Cir. 2003)<sup>40)</sup>)

**35 U.S.C. § 112 (f):** An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

(112 条 (f) 項: 組合せに係るクレームの構成要素はその構造, 材料, 又は行為 (Acts) を記載することなく, 特定の機能を達成するための手段又は工程 (ステップ) として表現することが可能であり, このようなクレームは明細書に記載された対応する構造, 材料, 又は, 行為, 及び, その均等物であると解釈されなければならない。)

### 5. 2. 判例法

*Williamson v. Citrix Online* 判決 (CAFC 大法廷判決 (2015 年)<sup>41)</sup>)

背景: *Williamson* は米国特許第 6,155,840 号の権利者であり, 本件特許は 1998 年に出願されており, 所謂 ONLINE で双方向でのレクチャーの受講を可能にするシステムの初期段階の発明である。発明は一般的なコンピューターのハードとソフトをネットワークでリンクすることで, 遠隔地においても教室或いは講堂で受講している雰囲気を提供する分散型学習 (distributed learning) の方法及びシステムに関する。基本的には 3 つの主た

る構成要素が必要であり, 第 1 はプレゼンをする人のコンピューター, 第 2 は受講者のコンピューター, と第 3 には分散型学習用のサーバーである。

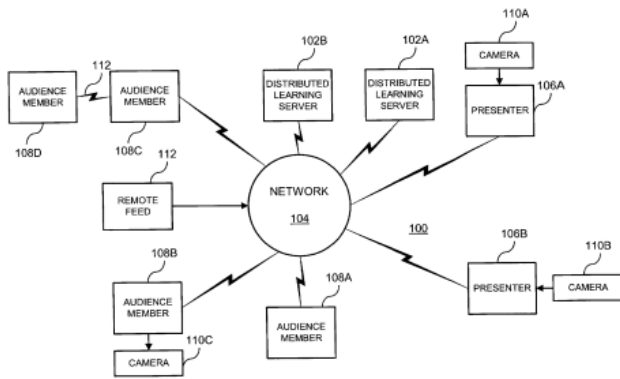


FIG. 1

当該サーバーはインターネットを介してコンピューターのネットワーク上でプレゼン者と受講者間のコミュニケーションを助長することによって架空のクラスルームを実現する。

争点となったクレーム 8 の概要は以下の通り：

8. A system for conducting **distributed learning** among a plurality of computer systems coupled to a network, the system comprising:

- a presenter computer ....;
- a content selection control for ....;
- a presenter streaming data...
- .....

a **distributed learning control module** for **receiving** communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for **relaying** the communications to an intended receiving computer system and for **coordinating** the operation of the streaming data module.

Williamson は, 2011 年 3 月 22 日, カリフォルニア州中央地区連邦地裁にて, Citrix, Microsoft, Adobe 等を含む被疑侵害者を相手に侵害訴訟を提起した。

※地裁判決 (2012 年 9 月) :

クレーム 8 の distributed learning control module という用語は 112 条(f) 項で解釈され, その機能に対応する構造が明細書に開示されていないので, 112 条(b) 項を満たさないので無効。

※ CAFC パネル判決 (2014 年 11 月) :

クレーム 8 の構成要素 “distributed learning control module” を MPF クレーム用語と解釈し 112 条(f) 項を適用した地裁判決は間違いである。よって, 地裁判決を破棄差戻しとする。

通常であれば上記パネル判決でゲームオーバーになるが, CAFC は即時に大法廷での審理を決断し僅か 7 か月後に上記パネル判決を破棄し大法廷判決を出した。

※ CAFC 大法廷での争点 :

主たる争点の一つはクレーム 8 の “a distributed learning control module” を 112 条(f) 項で解釈するか否か, さらに, 当該構成要素が 112 条(b) 項の基に明瞭であるか否か。

CAFC 大法廷判決 (2015 年 6 月) の概要

クレーム 8 の構成要素 “distributed learning control module” の “module” は “means” を置換したにすぎない。さらに, 上記構成要素は 3 つの機能を規定しており, その形式は従来の “means plus function” の形式と同じである。

“module” 以外でも, 例えば, “mechanism”, “element”, “device” など十分明白な構造をその用語に内在 (含意) するものではなく “means” を使用するのと等価である。本事件の “module” という用語は何ら構造を意図するものではない。“module” の前に来る “distributed learning control” という接頭語も “module” という用語に構造を付与するものではない。

“distributed learning control module” という構成要素は汎用コンピューターで実現できるものではない。汎用コンピューターで実現できない場合には, クレームされた機能を実現するためのアルゴリズムが明細書に開示されていることが必要

である。アルゴリズムとは数式、散文(文章)、フローチャート、或いは、それ以外の手法であっても十分な構造を開示するものであれば良い。

クレーム 8 の構成要素 “distributed learning control module” の coordinating 機能に相当する構造 (Structure) が開示されていないのでクレーム 8 は 112 条 (b) 項の下に無効である。地裁判決を認容する。

#### Newman 判事による反対意見

112 条 (f) 項は、means for という用語を使用することで出願人が当該条文の解釈を意図すると理解される。means 以外の用語の使用によって 112 条 (f) 項の解釈となるか否かを特許庁の審査で判断するのは困難であるし、裁判所においても困難となる。112 条 (f) 項の解釈を希望するか否かの選択肢は出願人にあるべきだ。今回の大法廷多数意見の判断は 112 条 (f) 項の条文の欠陥を非難するというよりも条文に忠実であるべき裁判所の立場を非難するものである。

### 5. 3. 考察

上記の *Williamson* 大法廷判決の冒頭で「2004 年の *Lighting World v. Birchwood* 事件以降、“means” という用語を使用しない場合には 112 条 (f) 項解釈の適用を受けないという推定が強力になりすぎた」と述べているが、筆者は 2004 年以降の CAFC 判決を見る限りその実感はわからない。

事実、MPF に関する MPEP 2181 において審査における 112 条 (f) 項適用の判断基準 に関しては *Williamson* 判決による加筆修正はない。即ち、以下の Prong A, B, C 全てを満たす時に 112 条 (f) 項が適用され MPF 解釈となる (*Williamson* 判決以前からこの通りである)。

- (Prong A) 問題となる構成要素に means 又はそれに代わる用語が付随しているか?
- (Prong B) means 又はそれに代わる用語で表現される構成要素が機能で表現されているか?;
- (Prong C) 当該構成要素に機能を実現する構

造が規定されていない?

Means の代替用語の例 (MPEP 2181) も以下のように記載されていた:

Generic Placeholder の例:

“mechanism for..”; “module for..”; “device for...; unit for...”; “component for...”; “element for...”; “member for...; apparatus for...”; “machine for...”; “system for...” Means/

さらに、代替用語と機能をリンクする用語の例としては、通常は “for” が使われるが、“configured to...”, “so that...” なども リンク用語 として使われると記載されていた。

そうであれば、*Williamson* 判決の実務への影響は何かというと 112 条 (f) 項解釈と 112 条 (b) 項の判断がリンクされるということが 大法廷 で明示されたという点にある。しかし、この法理は 1994 年の *Donaldson* 大法廷判決<sup>42)</sup> で既に説示されている。*Donaldson* 判決において MPF 解釈された構成要素に対応する明細書の開示が不十分な場合にはクレームは 112 条 2 項 [112 条 (b) 項] 違反として無効となると説示している (以下参照)。

Therefore, if one employs means-plus-function language in a claim, one must set forth in the specification an adequate disclosure showing what is meant by that language. If an applicant fails to set forth an adequate disclosure, the applicant has in effect failed to particularly point out and distinctly claim the invention as required by the second paragraph of section 112.

しかし *Donaldson* 判決 (1994) における最も重要な争点は審査においても 112 条 (f) 項を適用しクレームを解釈するのかという点であり、審査官も 112 条 (f) 項を適用し審査をするという判決となった。従って、*Donaldson* 判決における 112 条 (f) 項解釈と 112 条 (b) 項要件のリンクというポイントが主文ではなかったのが当時は大きく取り上げら

れなかったと考える。

まとめると112条(f)項解釈は拒絶理由ではないが、112条(f)項で解釈された構成要素に対応する Structure が明細書に開示されていない(或いは不明瞭な開示しかない)場合には112条(b)項の基にクレームは不明瞭と判断される。さらに不明瞭なクレームの構成要素は112条(a)項の記述要件、或いは、実施可能要件も満たさないことになる。(以下の図を参照)

#### 5. 4. 実務への影響

以下の点を再確認されたい:

[a] ソフトウェア関連発明のクレームにおいて機能表現された構成要素の場合、112条(f)項で言う「Structure」とはマイクロ・プロセッサ等の機械的な構造ではなく、機能表現された構成要素の機能を実現するためのアルゴリズムである。(Aristocrat Tech. Australia 判決 (2008) <sup>43)</sup>)

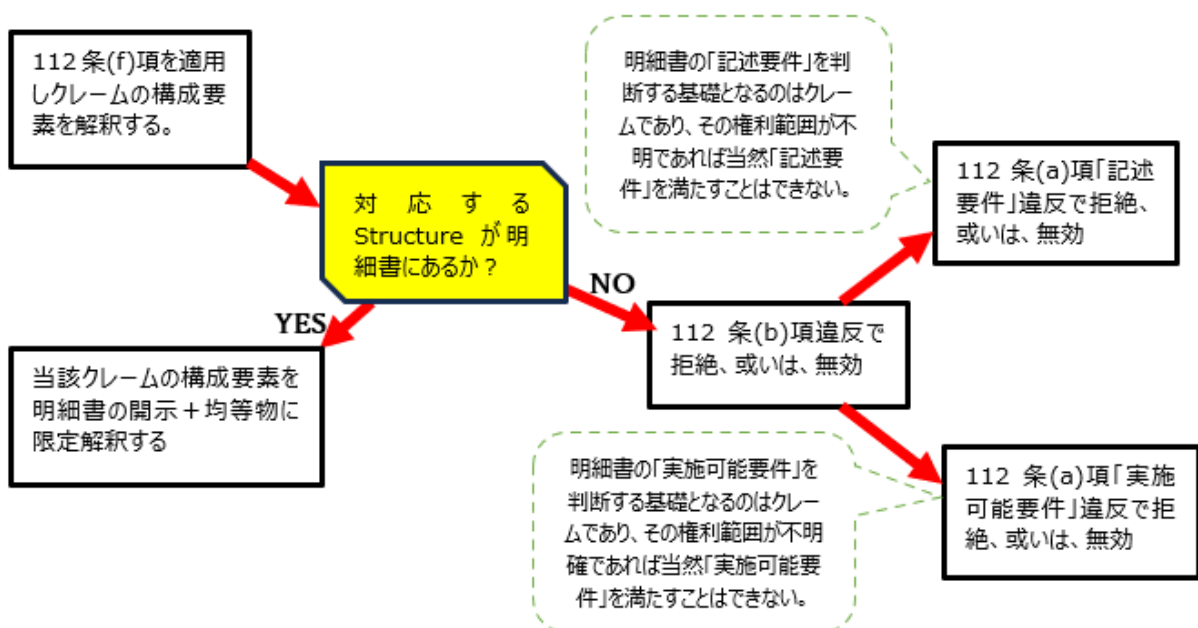
this court made the same point, stating that a “computer-implemented means-plus-function term is limited to the corresponding structure disclosed in the specification and equivalents thereof, and the corresponding structure is the algorithm.”

Harris Corp. v. Ericsson Inc., (Fed.Cir.2005). <sup>44)</sup>  
The court in that case characterized the rule of WMS Gaming as follows: “[T]he corresponding structure for a § 112 ¶ 6 claim for a computer-implemented function is the algorithm disclosed in the specification.” 417 F.3d at 1249.

[b] 112条(f)項による解釈は拒絶理由ではない。審査過程において112条(f)項解釈の適用を受けて妥当な権利範囲を維持できると判断される場合には補正或いは反論する必要はない。

[c] 112条(f)項解釈を回避するには MPEP2181 の 3 Prong テストに基づきクレーム補正或いは反論すること。

当該3 Prong テストの一つでも否定できれば112条(f)項解釈を回避できる。Aristocrat 判決(2008) <sup>45)</sup> においては“game control means”という構成要素を112条(f)項の解釈が適用され対応するアルゴリズムが不十分であるとシクレームは112条(b)項違反で無効となった。もしこの構成要素を“game controller”に補正すればProng Aを否定でき、審査では112条(f)項解釈を回避できる場合もあるが訴訟においてはそうでない場合がある。また、よくある“processor”という構成要



素にも 112 条(f) 項解釈が適用される場合がある。  
(*Wsou* 判決 (2023) <sup>46)</sup>)

従って, MPEP2181 の 3 Prong テストの Prong A  
の加筆・修正が必要と考える。

[d] 112 条(f) 項解釈を回避するために ABC for  
doing... を ABC configure to do... に補正することを  
推奨する米国代理人がいるが全く意味をなさない  
(MPEP2181 参照)。

[e] 112 条(f) 項解釈が適用された場合の重大な問  
題とは?

そもそもソフトウェア関連発明のクレームにお  
いて機能表現を避けることはできない。機能表現  
された場合に, 当該機能を達成する structure (ア  
ルゴリズム) が明細書に開示されていない, 或い  
は, 不十分で不明な場合には 112 条(b) 項の要件を  
満たさないという理由でクレームが無効になる。  
従って, 汎用コンピューターで対応可能なアルゴ  
リズムではない場合には MPF 構成要素に対応す  
るアルゴリズムを明細書或いは図面に明示してお  
くことが重要である。

[f] 112 条(f) 項解釈を敵視するケースが多いが, 112  
条(f) 項を味方にできないか?

[f-1] 112 条(f) 項で解釈された構成要素は明細書  
の対応する構造に限定解釈されるため, 権利範囲  
は限定されるかもしれないが先行技術の適用範囲  
も狭くなるので権利化しやすくなると共に, 訴訟  
で無効になり難い。

PTAB (審判部) では “mechanical control assembly”  
という構成要素に 112 条(f) 項解釈が適用されず先  
行技術 A により自明と判断された。CAFC では  
112 条(f) 項解釈が適用され PTAB での先行技術  
A は適用されないとし審決を破棄した。(MTD 判  
決 (2009) <sup>47)</sup>)。

[f-2] 米国出願審査において減縮補正された構成  
要素には均等論は適用されない。(FESTO 判決  
(2013) <sup>48)</sup>) : かなり限られた範囲での例外はある

が・・・)。しかし MPF 形式の構成要素に関しては  
既に明細書で開示された構造に限定されてはいる  
もののそれらに対する均等物も権利範囲に入る。

[f-3] さらに, 2023 年 *Amgen* 最高裁判決において  
LDL 値を下げる抗体を PCSK9 に結合し, LDL 受  
容体と結合するのを阻止するという全てのクラス  
を含む広いクレームが実施可能要件を満たさない  
として拒絶された。この「結合する」, 「阻止する」  
という機能表現されたクレームをより積極的に 112  
条(f) 項を適用させる形式にクレームしていたらど  
うなただろうか? 少なくとも明細書に開示され  
た 26 種類のアミノ酸配列とそれらに対する均等物  
を権利範囲として解釈することになっただろう。

## 6. まとめ

### 6. 1. 米国特許法第 112 条 (a) 項

#### 6. 1. 1. 「記述要件」

□ 112 条(a) 項の「記述要件」は「実施可能要件」  
とは識別される要件であり, クレームされた発  
明の全域に渡って発明者が出願時に所有してい  
たことを当業者が理解できるように記載しなけ  
ればならない。(Ariad 大法廷判決 (2010) <sup>49)</sup>)

#### 6. 1. 2. 「実施可能要件」

□ 出願時の明細書は, クレームされた発明の権利  
範囲全体を, 当業者が不当に多大な実験をする  
ことなく, 製造或いは使用できるように記載す  
ること。(Amgen 最高裁判決 (2023) <sup>50)</sup>)

□ 当業者がクレームされた発明を実施するのに  
「不当に大変な実験 (undue experimentation)」  
を必要としないようにクレームされた発明が明  
細書に具体的に開示されていること <sup>51)</sup>。

□ 「不当に大変な実験 (undue experimentation)」  
を要するか否かは *Wands* テスト <sup>52)</sup> の要因を考  
慮し判断する。

□ 「A : 記述要件」と「B : 実施可能要件」との  
差は何か?

\* 実務上多くの場合, A と B は共に OK か NG

の関係にある (rise and fall together)。しかし B が満たされても A が満たされない場合 (例: クレームは断面多角形の鉛筆, 実施例は四角形と六角形。三角形にクレーム補正しようとするすると B は OK, しかし, A は NG) あり。

\* A は「事実問題」で B は事実認定に基づく「法律問題」, よって, 控訴審におけるレビュー基準が異なる。言い換えると, A に対する地裁の判断は控訴審では覆しにくい。

### 6. 1. 3. 「ベストモード要件」

- 出願時において発明者が発明を実施する上での主観的なベストモードを当業者が客観的に理解できるレベルに明細書で開示されていたか否かを判断する。(Taltech 事件 (2008) <sup>53)</sup>)
- 「ベストモード要件」は, 審査段階においては今後も残るが 2011 年 9 月 16 日以降に提起される特許訴訟にはおいてはベストモード開示違反は無効理由にはならない <sup>54)</sup>。

### 6. 2. 米国特許法第 112 条 (b) 項

- クレーム用語を明瞭に記載し, 権利範囲を明瞭に規定することを要求する。
- Product by Process クレームの Process 部分は審査においては限定要素と解釈されないが, 裁判においては限定要素と解釈される。(Abbot 大法廷判決 (2009) <sup>55)</sup>)
- Nautilus 最高裁判決 (2014) <sup>56)</sup>  
最高裁は, CAFC の 112 条 (b) 項要件の判断基準, 「クレームが解消不能な程度まで不明瞭 (“insolubly ambiguous”) ではない場合には 112 条 (b) 項の要件を満たす」を否定した。最高裁が示した新基準は「明細書及び経過書類を参酌しても当業者が合理的な確証をもって発明の権利範囲を理解できない場合には 112 条 (b) 項の要件を満たさない。

“A patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the patent’s specification and prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention”

### 6. 3. 米国特許法第 112 条 (f) 項

- 審査における 112 条 (f) 項適用の判断基準とは? Prong A, B, C 全てを満たす時に MPF 解釈となる。MPEP 2181

(Prong A) 問題となる構成要素に means 又はそれに代わる用語が付随しているか?

(Prong B) means 又はそれに代わる用語で表現される構成要素が機能表現されているか? ;

(Prong C) 当該構成要素に機能を実現する構造が規定されていない?

- 審査において 112 条 (f) 項による解釈は拒絶理由ではない。
- 112 条 (f) 項解釈を回避するには MPEP2181 の 3 Prong テストに基づきクレーム補正或いは反論すること。
- ソフトウェア関連のクレームにおける 112 条 (f) 項で言う「Structure」はマイクロ・プロセッサ及びその構造ではなく機能を実現するためのアルゴリズムである。<sup>57), 58)</sup>
- 112 条 (f) 項解釈は拒絶理由ではないが, 112 条 (f) 項解釈された構成要素に対応する Structure が明細書に開示されていない (或いは不明瞭な開示しかない) 場合には 112 条 (b) 項の基にクレームは不明瞭と判断される。さらに不明瞭なクレームの構成要素は 112 条 (a) 項の記述要件も満たさない。(Williamson 大法廷判決 (2015) <sup>59)</sup>)
- 112 条 (f) 項を敵視するケースが多いが, 112 条 (f) 項を味方にできないか?

\* 112 条 (f) 項で解釈された構成要素は明細書の対応する構造に限定解釈されるため, 権利範囲は限定されるかもしれないが先行技術の適用範囲も狭くなるので権利化しやすくなると共に, 訴訟で無効になり難い。(MTD 判決 <sup>60)</sup>)。

\* 米国出願審査において減縮補正された構成要素には均等論は適用されない (FESTO 大法廷判決 <sup>61)</sup>: かなり限られた範囲での例外はあるが・)。しかし MPF 形式の構成要素に関しては既に明細

書で開示された構造に限定されてはいるもののそれらに対する均等物も権利範囲に入る。

\*特に予見不能な技術分野において実施例 (Species) に対して広いクレーム (Genus) を作成する場合には Genus に相当するクレームの構成要素を MPF 形式で記載することで明細書に記載した複数の実施例 (Species) 及びそれらの均等物と解釈されるので「記述要件」及び「実施可能要件」を満たすと主張できる。

(注)

- 1) 米国特許法第 112 条の各セクション第 1 項～第 6 項は 2011 年の AIA 改正法によって (a) 項～(f) 項に改訂された。本稿で取り上げる大法廷及び最高裁判決の基になる特許は全て旧法下 (AIA 改正前) で成立した権利ではあるが無用な混乱を避けるために 112 条の各セクションは全て (a), (b), (f) 項に統一し説明している。事実, 2023 年の *Amgen* 最高裁判決においても旧法下の特許に対して 112 (1) 項ではなく 112 (a) 項と称している。
- 2) *Ariad v. Eli Lilly* (598 F.3d 1336 Fed. Cir. en banc 2010)
- 3) *Juno Therapeutics, Inc. v. Kite Pharma, Inc.* (Fed. Cir. 2021-08-26)
- 4) *Amgen v. Sanofi* 598 U.S. (2023)
- 5) 同上
- 6) *O'Reilly v. Morse* 15 How. 62 (1854)
- 7) *The Incandescent Lamp* 159 U.S. 465 (1895)
- 8) *Holland Furniture v. Perkins Glue* 277 U.S. 245 (1928)
- 9) *In re Wands* (Fed. Cir. 1998)  
These factors include, but are not limited to:  
(A) The breadth of the claims;  
(B) The nature of the invention;  
(C) The state of the prior art;  
(D) The level of one of ordinary skill;  
(E) The level of predictability in the art;  
(F) The amount of direction provided by the inventor;  
(G) The existence of working examples; and  
(H) The quantity of experimentation needed to make or use the invention based on the content of the disclosure.
- 10) *Minerals Separation v. Hyde* 242 U.S. 261 (1916)
- 11) 同上
- 12) 前掲注 9)

- 13) *Baxalta v. Genentech* (Fed. Cir. 2023-09)
- 14) *Medytox Inc. v. Galderma S. A.* (Fed. Cir. 2023-06)
- 15) *In re William Henry Starrett* (Fed. Cir. 2023-06)
- 16) *Vas-Cath v. Mahurkar*: Fed. Cir. 1991
- 17) *PIN/NIP v. Platte Chemical Co.* (Fed. Cir. 2002)
- 18) *In re Vaeck* (Fed. Cir. 1991)
- 19) *Atlas Powder v. E. I. du Pont* (Fed. Cir. 1984)
- 20) 前掲注 2)
- 21) 前掲注 3)
- 22) 前掲注 4)
- 23) 前掲注 10)
- 24) 前掲注 9)
- 25) *Christianson v. Colt Indus. Operating Corp* (Fed. Cir. 1987)
- 26) *Taltech Limited v. Esquel Apparel* (Fed. Cir. 2008)
- 27) AIA 35 U.S.C. 282 (b) (3) (A)
- 28) Wesley D. Markham, Is Best Mode the Worst? Dueling Arguments, Empirical Analysis, and Recommendations for Reform, 51 IDEA 129, 131 (2011) (quoting S. Rep. No. 111-18, at 1-2 (2009))
- 29) *Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical* 520 US 17. 33 (1997)
- 30) *Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F. 3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2005)
- 31) *Nautilus v. BioSig Instruments, Inc.*, 572 U.S. 898 (2014)
- 32) 前掲注 29)
- 33) *SONIX v. Publication International* (Fed. Cir. 2017)
- 34) *ONE-E-Way v. ITC* (Fed. Cir. 2017)
- 35) *Alison v. ITC & Aspen* (Fed. Cir. 2019)
- 36) *Abbott Lab v. Sandoz* (Fed. Cir. en banc: 2009)
- 37) *Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.*, 580 F.3d 1340, 1370, 92 USPQ2d 1289, 1312, n 14 (Fed. Cir. 2009)
- 38) *In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)
- 39) *In re Garnero*, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979)
- 40) *Northrop Grumman Corp. v. Intel Corp.*, 325 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2003)
- 41) *Williamson v. Citrix Online, Webex Communications, CISCO, IBM* (Fed. Cir. en banc: 2015)
- 42) *In re Donaldson Company, Inc.* 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994) at 1195
- 43) *Aristocrat Tech. Australia PTY v. Int'l Game Tech* (2007-1419, Fed. Cir. 2008-03-28)
- 44) *Harris Corp. v. Ericsson Inc.*, 417 F.3d 1241, 1253 (Fed.Cir.2005).

- 45) 前掲注 43)
- 46) *Wsou Investments LLC, v. Google LLC* (Fed. Cir. 2023-09-25)
- 47) *MTD Products v. Iancu* (Fed. Cir. 2019).
- 48) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku* (Fed. Cir. en banc. 2013)
- 49) 前掲注 2)
- 50) 前掲注 4)
- 51) 前掲注 10)
- 52) 前掲注 9)
- 53) 前掲注 26)
- 54) 前掲注 27)
- 55) 前掲注 36)
- 56) 前掲注 31)
- 57) 前掲注 43)
- 58) 前掲注 44)
- 59) 前掲注 41)
- 60) 前掲注 47)
- 61) 前掲注 48)

(原稿受領日 2024 年 2 月 5 日)