

機能的クレームの開示要件，日米比較

—日本の実施例が米国で拒絶された事例紹介—

会員・奈良先端科学技術大学院大学 客員准教授 **吉田 哲**
会員・住友電気工業株式会社 知的財産部 **緒方 大介**
日本技術貿易株式会社 特許部 **増位 豪己**

要 約

日本で開示要件が認められる明細書であれば，米国においても同様に開示要件は認められるのであろうか。本稿では，日本で特許が認められたにもかかわらず，米国においてその発明の記述・開示が不十分であるとして拒絶になった案件を一例として紹介し，日本的な実施例の記載では米国審査において記載不備となる可能性がある点を紹介する。特に，日本実務者に理解してもらいたいポイントとしては，米国審査では記述要件 (Written Description) と実施可能要件 (Enablement) は異なる要件であり，実施可能要件が満たされるからといってそのことが記述要件を満たすことにはならないという判断基準である。

目次

- はじめに
- これまでの発表と本稿の目的
- 既存の研究
- 事例の紹介
 - 日本特許の説明
 - 米国拒絶の説明
- 考察
- 今後の対応
- 実務上の対策
- まとめ
- おわりに

特許性が認められたものの，米国で特許性が認められなかった事例を紹介し，併せて，日本的な実施例の記載が米国では問題視される可能性について言及する。

2. これまでの発表と本稿の目的

特許に必要とされる開示要件を考える際，筆者らが注目するのは機能的クレームをサポートする実施例の記載である。ここで述べる「機能的クレーム」とは，構造などの記載をすることなく，機能を遂行するための手段を発明特定事項として記載したクレームである。

日本からの米国出願では，多くの特許出願で機能的クレームが用いられている。これまでの米国実務では，Means や Step との用語さえ使わなければ米国特許法 112 条 (f) が定める Means-Plus-Function クレーム (MPF クレーム) とは認定されなかった。しかし，2015 年の Williamson 判決以降，Means や Step との用語を用いなくても機能的に表現されている構成要件については MPF クレームとして審査されることとなった。この点は，改定された米国審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure: MPEP) にも定められている⁽¹⁾。今後は，日本からの米国出願で MPF クレームに認定される割合が増えることは間違いなさであろう⁽²⁾。米国実務者としての心象としても，審査官は Williamson 判決以降にこれまでよりも積極的に MPF クレームを認定している。

1. はじめに

日本同様に米国の特許法でも特許要件として発明を十分に明細書で開示することが定められている (米国特許法 112 条 (a)，以下，開示要件)。したがって，米国で特許を取るためには，日本同様に開示要件を満たす必要がある。では，開示要件を満たすために必要とされるレベルは日本と米国に違いはないのであろうか。特に，筆者らが注目するのは，機能的クレームをサポートするために必要とされる開示のレベルである。この問題について，筆者らは日米の特許法条文及び審査基準を比較し，さらに，米国での判決を紹介して，日本よりも米国で要求される開示の方がレベルは高いのではないかと，といった印象を公表している。

本稿では，筆者らの印象を補強する目的で，日本で

では、MPFクレームと認定された場合、112条(f)に定められる機能を実現するために必要とされる機能に対応する構造(以下、対応構造)の開示が明細書および図面で要求される場所、日本的な実施例の記載は米国特許法が要求する対応構造を満たしているといえるのであろうか。

筆者らがコンピュータ系発明を取り扱う日本の実務者に機能的クレームの対応構造の開示が十分か否かを尋ねると、「当業者なら分かるから対応構造の開示はこれで十分」といった回答を得ることがある。その場合の明細書中のサポートの内容とえば、いわゆる機能ブロック図であることが多い。例として、クレーム構成が「アドレス情報をユーザの指示に応じて管理するアドレス管理手段」である場合に、そのサポートとして図面では「アドレス管理部」と表記したブロック図であり、詳細な説明では「アドレス情報は、アドレス管理部において管理され、ユーザの指示に応じて保存、送信される」といった程度の内容である。

米国の審査基準及び記載不備で無効となった判決を調べる中で、筆者らは「当業者なら理解できる、実施できる」との基準で対応構造の開示をきわめて簡略化した日本の実施例では、米国において記載不備として出願拒絶、もしくは、特許無効になってしまうのではないかと疑問をもつに至った。この点については、既に紹介している⁽³⁾。本稿では、筆者らの印象を裏付ける証拠として、日本で特許された出願が、米国では拒絶された事例を紹介する。

なお、本稿で紹介するのはわずか一つの事例であり、この事例だけをもって米国の開示要件は日本よりも高いと結論づけることはできないであろう。この点は筆者らも十分に理解しているつもりである。本稿で紹介する事例とは反対に、米国で特許された出願が日本では記載不備と判断された事例もあるであろう。開示要件の違いについては、多くの事例に基づく統計的な研究が期待される。

米国における開示要件については、この数年前から厳格化の流れがあると考え⁽⁴⁾。米国特許庁においても、明細書の明瞭化を図るための試験的なプログラムがソフトウェア業界からの提言に基づき行われている⁽⁵⁾。このような流れを踏まえても、米国出願を行う日本企業は、これまで行ってきた日本明細書の開示内容が十分か否か、立ち止まって確認する必要があると考える。

3. 既存の研究

日米の機能的クレームについては様々な比較研究が発表されている。

1) 日本知的財産協会、特許第1委員会は、開示要件判断に関する日米欧の比較を行い、日本で開示要件を満足していないと判断された出願が、外国特許庁でどのように扱われたのかを報告している⁽⁶⁾。

2) 小野は、日本明細書作成時には、米国における機能表現の取り扱いを念頭におくべき旨を指摘するとともに、日米の明細書の開示要件については、米国法の方が厳しいと指摘している⁽⁷⁾。

以上の研究は開示要件に関して日米比較を行っているものの、機能的クレームのサポートに関して当業者が理解できる範囲でどこまで開示を簡略化できるか、この点についての分析は行われていないと考える。

3) 米国の明細書の役割について、日本だけでなく米国の特許法を含めて前田が詳細な解説を行っている⁽⁸⁾。その解説の中で、米国特許法において明細書は実施可能要件(Enablement)と記述要件(Written Description)の二つの機能を有し、さらに、記述要件は実施可能要件よりも厳しいレベルが課せられていること、さらに、実施可能要件とは別に記述要件を設けることで開示のレベルを柔軟に調整できるのではないかと、との考え方を紹介している⁽⁹⁾。本稿は前田の考え方と同じく、米国では実施可能要件より高いレベルの開示が求められているとの考えから、日本的な実施例に伴う問題点について言及する。米国特許法では日本特許法36条に対応する規定が112条(a)に定められている。この112条(a)では、発明の開示に関する3つの要件(Written Description, Enablement, Best Mode)を定めている。本稿では、日本特許法36条及び米国特許法112条(a)が定める概念を開示要件とし、米国特許法112条(a)で定められている“Written Description”は記述要件、“Enablement”は実施可能要件として説明を行う。

4. 事例の紹介

次に、日本で開示要件が問題とならなかった特許出願が米国で拒絶された事例を紹介する。日本の特許番号、米国の出願公開の番号は次の通りである。

・日本特許番号：特許3733245号

・ 米国出願番号：09/386,000，公開番号：US2001/0046405 A1，Appeal 番号：2007/3300

出願人は日本企業であり，第1国出願は日本であった。米国へはパリ優先権を主張した第2国出願を行っている。米国では，審査段階で拒絶査定がなされ，出願人は Appeal（拒絶査定不服審判）したものの，Appeal でも拒絶査定が維持された。米国での拒絶理由は 112 条(2)（新法の 112 条(b)）であり，その理由は「クレームされた発明が不明瞭」という内容であった。直接的に実施例の記載が不十分，と指摘した審決ではないものの，筆者らは拒絶の理由の要因の一つは，日本的な実施例の記載にあると考えている。

USPTO の WEB サイトでは，機能的クレームに関する 4 つの重要審決の一つとして本件は紹介されている⁽¹⁰⁾。USPTO は，この審決の内容について自信を持っており，たとえ控訴裁判所で審議されたとしても覆されるとは考えていないと思われる。

以下，本件の中で，日本に関する事項については，特許されているため「日本特許」とし，米国では拒絶されているため「米国拒絶」として紹介する。また，二つを合わせて言及する場合は「本件」，米国の Appeal については「本審判」，「本審決」として説明する。

本稿では米国で拒絶された日本特許を紹介したが，これは米国のクレームドラフト及び開示要件が日本と異なる可能性を示す一例を紹介するためであり，記載が足りなかった事実に関して出願人や代理人の不備を指摘する意図ではない。この点については誤解のないように配慮いただきたい。

4. 1 日本特許の説明

まず，日本特許の概要及び審査経過を紹介する。

(1) 発明の概要

発明の対象は，重くて大きなロール紙を用いる大型プリンタ。特徴は，作業者が立ったまま腰をかがめたりせずに，しかもプリンタ正面側から重いロール紙を交換できるようにしたというものである。

(2) クレームの文言

特許された請求項 1 には次の構成要件が記載されている。

「給紙部，印刷部及び排紙スタック部が上，中及び下の位置関係に配置され，前記給紙部から前記印刷部を経て前記排紙スタック部に向かう用紙搬送経路が，後述するロール紙の交換操作時の操作する側をプリンタ正面としたとき該プリンタの斜め上方の奥側から斜め下方の手前側にはほぼ真直ぐに形成されて成る大型プリンタであって，

前記給紙部はロール紙と剛性厚紙の両方を給紙できるものであると共に，

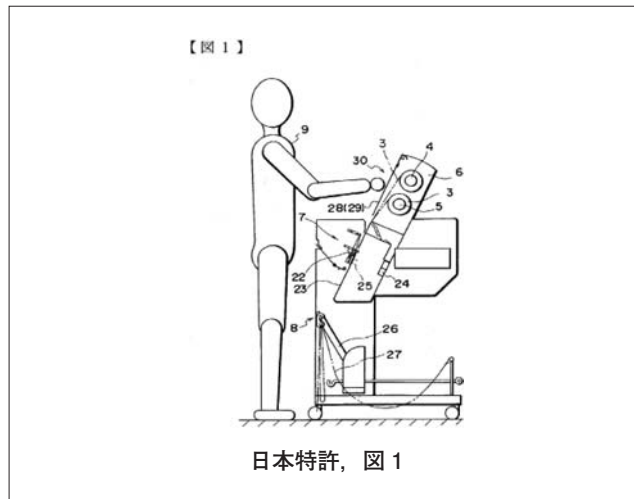
当該給紙部は，作業者が該プリンタ正面に腰を曲げずに立った状態で前記ロール紙の交換及び剛性厚紙のセットを行える高さに配置され，且つプリンタの正面側から前記ロール紙の交換及び剛性厚紙のセットを行えるように形成され，前記用紙搬送経路は，前記給紙部にセットされたロール紙と剛性厚紙のいずれもが，該用紙搬送経路を該プリンタの斜め上方の奥側から斜め下方の手前側に向かってほぼ真直ぐに搬送されつつ印刷され排紙されるように構成されていることを特徴とする大型プリンタ。」

日本特許の特徴の一つは，下線で示すように給紙部が配置される高さであり，日本特許では「腰を曲げずに立った状態で・・・セットを行える高さ」と記述している。

(3) 実施例の開示

上記構成要件をサポートする実施例については，次の記載がなされていた。

・ 図 1 では，腰を曲げずにロール紙交換作業をしている作業員 9 と，適切な高さに配置されたロール紙 3 が開示されている。



・ 【0017】には「作業員 9 が立った状態でロール紙 3 の

交換及び剛性厚紙 21 のセットを含む給紙のための処理を行なえる高さに配置されている。この高さは、この例では身長が 170cm 前後の作業者を対象にして作られている。尚、上下に高さ調整可能に構成すれば使用時に個々の作業者に最適な高さに設定することができる」と記載されている。

・作業員の身長は記載されているものの、実際にどの程度の高さに給紙部を設定するのか、その具体的数値は開示されていない。

(4) 審査経過

・日本特許の審査では、進歩性は議論になったものの、給紙部の高さについて開示要件の議論は行なわれなかった。「作業者が該プリンタ正面に腰を曲げずに立った状態で前記ロール紙の交換及び剛性厚紙のセットを行える高さ」については開示要件を満たしているものとして審査が進められた、といえる。

4. 2 米国拒絶の説明

米国拒絶では、審査段階で、クレームに記載された発明の明瞭性が問題となった。以下、Appeal 時のクレームとそのサポートについて説明する。なお、米国拒絶の特許出願では日本からパリ優先権を主張しており、明細書で開示されている実施例（その開示内容）は、筆者らが確認する限りにおいて、上述した日本特許と同じであった。

(1) クレームの文言

日本特許との比較のために、給紙ユニット及び給紙領域の高さが問題となった独立クレーム 1 および独立クレーム 16 に焦点を絞ることとする。本審判で争ったときのクレーム 1 およびクレーム 16 には次の構成要件が記載されている。

クレーム 1：「大判プリンタであって、
少なくとも一枚のロール紙、少なくとも一枚の実質的に平坦なシート紙、および、少なくとも一枚の剛性厚紙を給送するように動作可能である給紙ユニットであって、身長約 170 cm であるユーザが前記プリンタの前に立って前記ロール紙の交換と前記シート紙および前記剛性厚紙の少なくとも一方のセットとを含む前記給紙プロセスを実行できるようにする高さに位置する給紙ユニットと、
前記給紙ユニットの下方に位置する印刷ユニットと、

前記印刷ユニットの下方に位置する排出用紙スタックユニットと、
前記給紙ユニットから前記印刷ユニットを介して前記排出用紙スタックユニットへ、実質的に直線状に延在する給紙路と、を備える。

クレーム 1 では、給紙ユニットが設置される高さとして、170cm のユーザが立って作業できる高さであることを記述している。

・クレーム 16：「大判プリンタであって、
身長約 170cm のユーザが、前記プリンタの前に立って実質的に腰を曲げる必要なく印刷媒体をセットアップできる高さに位置する給紙領域を備え、
前記給紙給紙領域は、前記プリンタが実質的に地表面に置かれるときに前記高さに位置し、
前記大判プリンタは、前記印刷媒体を保持するために前記給紙領域に配置される長尺部材と、
前記長尺部材の両端を支持するための一对の支持部材であって、当該支持部材の少なくとも一方が前記プリンタの前方へ回動可能である、一对の支持部材と、をさらに備える。」

クレーム 16 では、給紙領域が設置される高さとして、170cm のユーザが、腰を曲げずに作業できる高さであることを記述している。

クレーム 1 と 16 では、給紙ユニットおよび給紙領域（以下、給紙部）の高さの記述として、ユーザの高さに基づいて記述している。クレーム 1 では、日本特許とは異なり「腰を曲げずに」といった特定はない。その代わりに、ユーザの身長として 170cm が明記されたことと、立った状態で作業できる点が記述されている。クレーム 16 では、170cm の身長が明記されるほか、日本特許と同様に腰を曲げる必要がない点が記述されている。さらに、クレーム 1 との違いとして、プリンタが地表面に設置されている点も記述されている。

(2) 実施例

日本特許の明細書同様に、実施例については、「シート給送領域」の高さについて具体的数値は開示されていない。

・図 1 には腰を曲げずにロール紙交換作業をしている

作業員 9 と，適切な高さに配置されたロール紙 3 が開示されている。

- ・[0046]には「図 1 に示すように，ユーザ 9 がロール紙 3 の交換及び剛性厚紙 21 のセットを含む給紙処理を行える高さに給紙ユニット 30 が配置されている。この実施例では，身長 170cm⁽ⁱⁱⁱ⁾のユーザの高さが給紙ユニット 30 の高さを決定するために用いられる。給紙ユニット 30 の高さが調節可能である場合，個々のユーザにとって最適な高さに設定することができる」と記載されている。
- ・[0056]には「本発明によれば，ロール紙 3 がセットされる，給紙ユニット 30 は，プリンタの正面に立っているユーザ 9 が腰を曲げる必要なくロール紙 3 を交換できる高さに位置する」と記載されている。

(3) USPTO，審判部の判断

Board of Patent Appeals and Interferences（審判部）は，独立クレーム 1，16 の双方について「給紙部の高さ」が特定できないことを根拠に，審査官の判断を支持して，発明が不明瞭とした。以下，その判断の概要を説明する。

- ① クレーム 1 は，給紙ユニットの高さを作業するユーザの特定の身長との関係で特定することを試みているが，その関係の特定に失敗している。プリンタが設置される高さでユーザが立っている高さが特定されていないために，その組み合わせは無限にある。例えば，プリンタが台の上に設置されるような場合である。

クレーム 16 は，ユーザの身長（約 170cm）とプリンタの設置位置（地表面）を限定しているものの，ユーザがどこに立っているのかを限定していない。そのため，「ユーザが…実質的に腰を曲げる必要なく印刷媒体をセットアップできる高さ」という文言だけでは当業者が「給紙ユニット」の高さを特定することができない。

- ② 図 1 では，プリンタが地表面に設置されている。しかし図 1 は，好適な実施例を示すものであって，このような開示によりクレーム 1 の給紙領域の高さを限定的に（つまり，明瞭であるとして）解釈することはできない。
- ③ 好適な実施例として給紙ユニットの高さが開示されているとしても，クレーム用語は実施例よりも広

い。図 1 に示されている位置関係に基づいてクレームの意味は明確との主張については受け入れられない。むしろ，図面が好適な実施例の一つであることは，他の実施例をクレームが含むという結論が導かれる。明細書の記載に基づいてクレーム用語を解釈するのは重要であるものの，その一方，クレームに記載されていない限定を明細書に基づきクレーム解釈に取り込むことも認められない。

- ④ その他，クレーム解釈について，過去の判決に基づき実施例からクレーム用語が明瞭であるとの主張が行われているが，技術内容が相違することから採用できない。

結局，明細書からプリンタや給紙ユニットの設置位置を読み取れたとしても，クレームでははっきりと限定されていない以上は，クレームは給紙部の高さを明確にしているとは言えない。

その他の留意事項として，この審決では，審査段階で USPTO が採用している不明瞭性の基準と，特許発行後のクレームに対する不明瞭性の基準が異なることも指摘されている。前者（審査段階）では，出願人にクレームを補正する権利がある分，クレームに対して最広範の合理的な解釈（Broadest Reasonable Interpretation）を適用し，その一方，明瞭性について厳しい基準が適用される（つまり，不明瞭と指摘されやすい）。その一方，特許発行後であれば，クレームを補正する機会は限られているため明瞭性の基準は緩和される（つまり，不明瞭と指摘されにくい）とされた。

5. 考察

以上のように，日本特許は開示要件が問題とならず特許されている。一方，米国拒絶ではクレームした給紙部の高さが不明瞭であるとして，拒絶査定維持となった。この結論はどのように理解すればよいのだろうか。

(1) 米国の審査と日本の審査との違い

日本の審査を考えると，確かに，170cm の作業員が腰を曲げない高さというのは，当業者にとって明白と考えることができる。おそらく，120cm～150cm 程度が妥当といえるのではないだろうか。少なくとも 20cm～50cm といった高さは含まれないことは明白で

あろう。よって、日本の審査基準であれば、当業者に明白であるとの視点で具体的な高さの開示は、発明特定事項の認定に大きな問題ではないかもしれない。むしろ、発明をいかに上位概念で開示するかを重視している実務者からすれば、具体的な数値を明細書で開示することなどは発明の本質を理解していない愚行と考えるかもしれない。一方、米国での判断を見ると、当業者が理解できるかどうかは議論となっていない。争点は、上記①～③で述べたように、クレームの構成（ここでは、給紙部の高さ）を特定できるのか否か、という視点である。

もし、給紙部の高さがクレームで構造的に記載されていたとすれば、クレームの記載だけで発明は明瞭といえるので、そもそも実施例を参照する必要がないであろう。本件を例にするならば、「給紙部は120cmから150cmの高さに配置」と記載されていれば、「供給部の高さが不明瞭」と指摘される可能性は少ない。ユーザの身長が利用できるのであれば、「想定されるユーザの身長の50%～70%の高さに配置」といった記載も考えられるであろう。本件は、供給部の高さを「腰を曲げない」や、「立った状態で」といった表現で機能的に特定しており、さらに、その実施例においても具体的高さを示していないことが問題の根底にあると考える。

日本的な実施例であれば、当業者であれば理解できるまたは実施できるとの視点でその記載は省略できるかもしれない。しかし、米国において機能的クレームを作成した場合は、その発明の特定において実施例が参照される可能性が高い。特に、クレームがMPFクレームであると判断された場合、その次のステップは、実施例でクレームされた機能を実現する対応構造（Corresponding Structure）の確認である。そして、実施例でも機能的にしか開示がされていないとなれば、本件のように発明が不明瞭であるといった結論に至る可能性があるのである。

本件は、クレームにおける「給紙部の高さ」が不明瞭と判断された。出願の開示要件違反を定めたものではない。しかし、もし実施例の記載として、給紙部の高さについて具体的な開示があったとすれば、そのような判断がなされたであろうか。少なくとも、実施例の記載に基づく補正により、発明不明瞭→拒絶確定といった致命傷にはならなかったと考える。もしくは、

112条(f)に定めるMPFクレームであると認定し、機能的クレームの対応構造として、実施例の記載を参考にすることで、クレーム解釈は限定的になるとしても発明不明瞭といった拒絶を回避できたのではないであろうか。

以上の点で、機能的クレームが主流の日本の実務において当業者なら理解できるとして発明の具体的構造の開示を実施例から省略することは米国審査においてリスクが高いものとする。

なお、日本であればクレーム解釈においても、それなりに考慮されるであろう実施例の記述や、図面についても、米国審決では、好適な一例に過ぎないとして、クレーム構成の特定から排除されている。この判断については、著しく厳しい内容であり、筆者らの心象としてその妥当性は議論される余地はあるように考える。しかし、本審決でそのような判断がなされた背景には、実施例の記載があまりに乏しいといった事実があるのではなからうか。本審決では、実施例の記載は、「クレームの表現を繰り返しているだけ」といった批判的な指摘がなされており、実際、クレームだけでなく実施例においても、供給部がどの程度の高さに配置されるのかその構成が一例も記述されていないのである。本審決の背景には、乏しい実施例に対する審判官らの批判的な心象が影響しているように感じている。

(2) MPFクレームの視点

米国拒絶では、Meansという用語はクレームで使われておらず、112条(6)（新法の112条(f)）が定める対応構造の開示が問題となったわけではない。しかし、米国拒絶のクレーム1, 16の内容を考えると、供給部の高さについては、構造的記載は認められず、170cmのユーザの姿勢に基づいて給紙部の高さを特定するという構成をしている。米国拒絶の審査は2000年代であるが、もしMPFクレームの適用範囲の拡大を定めたWilliamson判決以降であれば、112条(6)が適用される可能性は高いといえるのではないであろうか。そして、112条(6)が適用されたとすれば、対応構造の開示は、より明確に求められることとなる。

その他、CAFCによるATMEL判決⁽¹²⁾では、「112条(6)では普遍的な機能的表現を認める代償

(Trade-off)として構造の開示を明細書に求めている」として当業者の知識に頼ることなく、構造の開示を要求している。この判決の趣旨なども、当業者の知識に大きく依存する日本の実施例では米国では記載不備と判断される可能性を示唆するものであろう。

6. 今後の対応

本件を参考にして、今後の実務ではどのように対応していくのが望ましいのであろうか。

米国での審査を前提とし、さらに、MPFクレームの適用の回避を優先するのであれば、まず、クレームの記載だけで発明構成を特定できるように記載することが第一義といえるであろう。そのためには、日本的な機能的クレームだけでなく、米国審査で重視される構造的構成の記載について理解する必要がある。上記プリンタの発明であれば「給紙部の高さ」を、地面からの高さや、利用者の身長との比率、もしくは、プリンタの高さにおける給紙部の高さの割合、といった視点でクレームする実務である。

さらに、実施例のサポートを考えるならば、日本特許のようにクレームの言葉を繰り返し、具体的構成については、当業者であれば理解できるといった視点で省略することは危険であろう。米国拒絶が示すように、発明が不明瞭と指摘されてしまった場合の手当ができなくなるからである。特に、MPFクレームとして対応構造の開示が要求された場合には顕著となる。

本審決では実施例を参照することは重要であると指摘しながらも、クレームされていない事項は限定として取り込んではいけない点や、サポートとして必要なのは具体的に構造が開示されていることであり、当業者が理解できる、といった主張は認められない点などが指摘されている。これらは、前田が指摘するように、記述要件は実施可能要件とは別の議論であり、さらに、より厳しい基準が課せられている、と考え方に一致しているといえる。米国拒絶は、その点が表面化した事例といえるかもしれない。

なお、日本の実務者に本件を紹介したところ、日本特許の開示内容について「これは日本でも開示不十分で拒絶されるべきだったのではないか？」といった意見を伺うことがある。日米の比較を行うのであれば、この日本特許の開示内容についてより詳しい検討が必要であろう。ただし、一定の割合の日本実務者からは

「この程度の記載で十分ではないか。日本なら拒絶にならない。」といった意見もあった。特に、日本では「一旦特許されれば、無効審判で開示不備で無効になることは極めて少ない。」と聞いたことがある。「審査ではともかく、いったん、特許されればこの日本特許の開示が不十分とされることはない」といった意見にはそれなりの説得力があるように感じている。一方、筆者らの米国実務を行っている同僚の意見では、米国拒絶の判断は妥当、との意見がほぼ100%であり、日本実務者との意見の相違は鮮明であった。これらの現状は筆者らの印象に過ぎない、さらなる調査が望まれる。

7. 実務上の対策

機能的クレームに必要とされるサポートについては、USPTOから審査官向けの資料が公開されている⁽¹³⁾。筆者の印象として、決して難しいレベルの詳細さを要求しているとは思えない。例えば、本件であれば腰を曲げずに作業できるように、「(170cmの作業者の場合、プリンタが設置されている地面から)150cmの高さに配置する」と明記されていれば、少なくとも配置高さに関するクレームのサポートは満たしていたと考える。もしくは、「作業者の身長に対して、60~80%の高さの範囲に配置する」といった記述も開示要件を満たすものとして有効に作用したのではないであろうか。米国の開示要件を確実に満たすためには日本明細書でどのような実施例を開示すべきか、この点は機会を別に紹介したいと考える。

8. まとめ

本件では、日本で特許された出願明細書が、米国では発明が不明瞭として拒絶となった。この事例だけからすれば、日本的に当業者に理解可能または実施可能といった視点で実施例を簡略化することは米国の審査基準になじまない印象である。米国実務とすれば、「腰を曲げない高さ」というクレームに対して、必要な構成としては実際にどの程度の高さに設定するのかその数値を明記する必要があったものと考えられる。

9. おわりに

本稿では日本で特許されたものの、米国で拒絶された事例を紹介した。表面的にはクレーム解釈の違いといえるかもしれないが、その根底には、機能的クレーム

ムに対する日本の実施例が米国基準を満たさなかったことがその根底にあるように考える。日米の開示要件の違いを明確にするには，このような比較研究が継続されることが望まれるであろう。本稿がその一端を担えたとすれば幸いである。

以上

(注)

- (1) USPTO, MPEP 2181 I. DETERMINING WHETHER A CLAIM LIMITATION INVOKES 35 U.S.C. 112 (f) or PRE-AIA 35 U.S.C. 112, SIXTH PARAGRAPH, Means や Step の言葉がなければ 112 条 (f) を適用しない推定は働くものの，クレームの構成要件が十分な構成の記載ができていない場合は，その推定は覆される。
- (2) 吉田哲，樋口謙太郎「USPTO による Means Plus Function (MPF) クレームの新ガイドラインの紹介と実務の留意事項」知財ぶりずむ，Vol.12 No.138 (2014.03)
- (3) 拙稿「機能的クレームのサポート要件，日米比較，日本の実施例の記載では米国が定める記載要件を満たしていない可能性について」知財管理，Vol.67 No. 2 (2017)，pages 152-163
- (4) 拙稿「厳格化の方向が明らかとなった米国特許の記載要件，判決に学ぶ留意事項」知財ぶりずむ，Vol. 13, No. 149
- (5) 吉田哲，樋口謙太郎「米国におけるソフトウェア特許明瞭化への試行錯誤，Glossary Pilot Program 延長」日経 BP 知財 Awareness (2015.02)
- (6) 日本知的財産協会 特許第 1 委員会 資料 7 「記載要件判断に関する日米欧の比較」(2010 年 9 月 10 日) web: https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/shinsakijyun05_shiryoku/07.pdf
- (7) 小野康英「日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱い」パテント Vol. 61 No.9, (2008)，pages 95-109, 106，小野は記載要件に関する 3 つの留意事項の一つとして，「機能的に表現されたクレームの構成要素に対応する構造等は，明細書の記載のみで当業者がその構造等を理解できる程度に明確に記載する。」と提言している。
- (8) 前田健「特許法における明細書による開示の役割」商事法務，pages 111-206
- (9) 前掲 8) pages 126-128, 139-146, 158-159
- (10) USPTO Key Decisions Involving Functional Claiming, web: <http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/decisions-and-opinions/key-decisions> (2016 年 6 月参照)，USPTO は機能的クレームに関する重要審決として，記載不備が認定された 4 件を WEB で紹介しているが，この Miyazaki Case は筆頭に挙げられている。その審決の内容に USPTO が自信を持っているということなのであろうか。
- (11) 米国拒絶の明細書ではユーザの身長を cm とすべきところ mm とする誤記がみられる。本稿では cm の表記で説明している。
- (12) ATMEL CORPORATION v. INFORMATION STORAGE DEVICES, INC. (Fed. Cir. 1999) No. 99-1082
- (13) USPTO Examination Guidance and Training Materials Web: <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials> (2016 年 6 月参照)，発明適格性 (101 条) やクレーム解釈の審査資料にならんで，112 条 (f) に関する審査資料も公表されている。その中でサポートに関するガイドラインが紹介されている。

(原稿受領 2017. 5. 29)