

# 米国特許クレームにおける “at least one of” の用法の考察

会員 矢代 仁

## 要 約

英文の常識として, “at least one of A, B, C, and D” は “A, B, C, and/or D” と同じ意味であるが, CAFC による 2004 年の SuperGuide 判決において, 特定の特許に関して “at least one of items of category A, at least one of items of category B, at least one of items of category C, and at least one of items of category D” と解釈するのが正しいことが示された。これ以降, 実務家の間には, “at least one of ~ and” のフレーズを避けるなどの方策がとられている。本稿では, これまでの判決および USPTO の判断を紹介し, 今後の実務の指針を述べる。

## 目次

1. 先鞭となった CAFC 判決 (BROWN v. 3M)
  - 1-1. 判決内容
  - 1-2. 判決から感ずる疑問
2. 話題になった CAFC 判決 (SuperGuide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc.)
  - 2-1. 地裁のマークマン判決 (SuperGuide Corp. v. DirecTV Enters., Inc., 169 F. Supp. 2d 492 (W.D.N.C. 2001))
  - 2-2. 地裁の文言解釈判決の考察
  - 2-3. CAFC 判決
  - 2-4. CAFC 判決の考察
3. SuperGuide 事件後の地裁判決
  - 3-1. Joao v. Sleepy Hollow Bank, 348 F.Supp.2d 120 (S.D.N.Y. 2004)
  - 3-2. Kickstarter, Inc. v. Fan Funded, LLC, Case No. 11-6909 (S.D.N.Y. Jan. 18, 2013)
  - 3-3. Warner Chilcott Co. LLC v. Mylan Inc., Case Nos. 11-6844, -7228 (D. N. J. Jul. 2, 2013)
  - 3-4. Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corp., Case No. 08-874 (D. Del. Jan. 14, 2014)
4. USPTO 審決
5. CAFC の SuperGuide 判決と USPTO の判断の齟齬
6. 今後の実務の指針

## 1. 先鞭となった CAFC 判決 (BROWN v. 3M)

管見に触れる限り, “at least one of” に関して不合理性を感ずる最初の CAFC 判決は, 2001 年 9 月 18 日の BROWN v. 3M, 265 F.3d 1349 である。

この事件は, Roger W. Brown 氏の米国特許

5,852,824 号が新規性なしとしてアリゾナ地裁で無効と認定されたことに対して, Brown 氏が提起した控訴審である。

Brown 氏の特許とその引例である米国特許 5,600,836 号は, とともに 2000 年問題に対処しようとするものであり, 引例特許 5,600,836 号は, アプリケーションへ入力された 2 桁の年を時間変化値または補完値のいずれかを用いて変換することを開示する。他方, Brown 氏の発明は, 年が 2 桁で表されていても 3 桁で表されていても 4 桁で表されていても変換できる。引例特許 5,600,836 号は, Brown 氏の米国特許 5,852,824 号に先行技術として記載されている。

Brown 氏の米国特許 5,852,824 号は, 下記のクレーム 16 を有し, このクレームには “at least one of two-digit, three-digit, or four-digit” という表現が使われている。

16. An apparatus for processing year-date data in a computer system, the apparatus comprising:

a CPU;

a bus coupled to the CPU;

a memory coupled to the bus;

a system clock coupled to the bus, wherein the system clock is set to an offset time wherein the offset time is a time other than the actual time;

at least one application program stored in the memory and being executed by the CPU;

a (原文のママ) least one database file stored in the memory containing records with year-date data with years being represented by at least one of two-digit, three-digit, or four-digit year-date representations; and

a mechanism for converting the year-date data representations in the database file to a two-digit year-date data representation.

### 1-1. 判決内容

Brown氏は、引例特許には2桁への対処しか開示がなく、2桁、3桁、4桁の組合せへの対処ができるクレーム16は、それとは異なるので、無効ではないと主張した。

しかし、地裁は、クレーム16の“or”について、日付データの2桁だけでも、3桁だけでも、4桁だけでも、それらの組合せでも装置が変換することができるという意味に解釈した。CAFCもこの解釈を支持し、明細書にも審査履歴にも“or”を“and”と読む根拠はないと結論付けた。

その上で、クレーム16は選択肢的記載であり、引例特許はクレーム16の選択肢の1つである2桁を開示しているのだから、新規性なしとしてクレーム16を無効とした地裁の判断を正しいと認定した。

### 1-2. 判決から感ずる疑問

判決では“or”が選択肢的記載であることを論拠としているが、それとは別に“at least one of”自体が選択肢的記載だと考えれば、クレーム16の新規性を否定した判決の結論自体について不合理とは思えない。特許権者は、出願当初から引例特許を意識していたのであるから、はじめから“at least one of”の後には“two-digit”を記載しないと、工夫があつてしかるべきだったのではないだろうか。さらには、特許権者が主張するように2桁、3桁、4桁の組合せへの対処ができることを特徴とするのであれば、例えば“regardless of the number of digits”（桁数にかかわらず）のようなもっと特徴を強調するような書き方もあつたのではないだろうか。

不自然なのは、この当時の常識からみれば、“at least one of”を使いながら、その後に“or”を使って

いるクレーム16であり、その不自然なクレーム16に基づいた特許権者の主張も理解に苦しむところと言えよう。米国特許5,852,824号については、特許権者が“at least one of”を使いながら、その後に“or”を使った意図は判然としない(“or”を使っているのにその前に“at least one of”を使う意図が分からないとも言える)。もしかしたら、2桁、3桁、4桁のすべての組合せに特許権が限定されることを避けたかたのではないかと推定される。

そして、やはりこの当時の常識からみれば、“at least one of”の後に“or”を使っている不自然さに言及しないCAFC判決も不思議に思える。

特許明細書にも審査履歴にも“or”を“and”と読む根拠はないとCAFCは述べている。しかし、もし、クレーム16が“at least one of”の後に“and”を使っていたら、果たしてCAFCはどのように判断したのだろうか。繰り返すが、CAFCは、“or”の使用が選択肢的記載と述べているが、“at least one of”自体が選択肢的記載ではないのだろうか。

CAFC判決からだけでは、地裁判決ならびに地裁およびCAFCでの特許権者の主張が不明であるが、後のCAFC判決(SuperGuide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc.)につながる論理があつたのだろうか。

## 2. 話題になったCAFC判決 (SuperGuide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc.)

大きな話題になったCAFC判決は、2004年2月12日のSuperGuide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 358 F.3d 870, 887である。地裁判決を含めて紹介する。

### 2-1. 地裁のマークマン判決 (SuperGuide Corp. v. DirecTV Enters., Inc., 169 F. Supp. 2d 492 (W.D.N.C. 2001))

事の発端は、SuperGuide Corp.が自身で所有する三つの特許権(米国特許5,038,211号を含む)に基づいて、DirecTV Enterprises, Inc.を含む複数の被告達を相手取った侵害訴訟を提起したことにある。これに対して、被告達は非侵害の宣言および特許の無効を求めた。争点は多岐にわたるが、以下、“at least one of”に関連する部分だけ記載する。

Western District of North Carolina 地裁による

2001年10月25日付けの本判決は、各特許の文言解釈の判決（マークマン判決）である<sup>(1)</sup>。

米国特許 5,038,211 号に関して、地裁は、まず原告被告の双方とも問題となったクレーム 1 がミーンズプラスファンクションクレームであることに言及し、そのために権利範囲が明細書に記載された構造、材料、作用に限定されることを述べている。クレーム 1 は下記の通りである。

1. An online television program schedule system comprising:

first means for storing at least one of a desired program start time, a desired program end time, a desired program service, and a desired program type;

means for receiving television program schedule information, said television program schedule information comprising at least one of program start time, program end time, program service, and program type for a plurality of television programs;

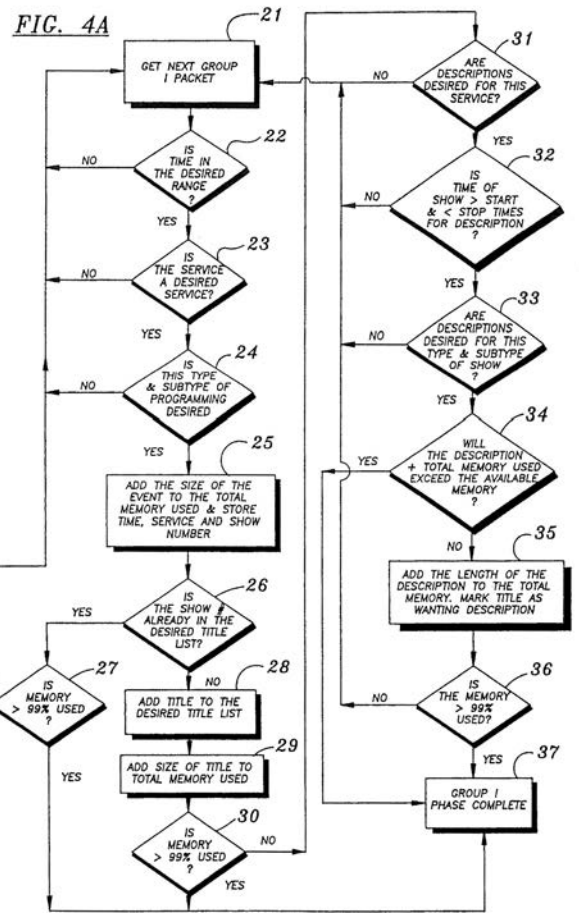
second storing means, connected to said first storing means and said receiving means, for storing selected portions of received television program schedule information which meet at least one of the desired program start time, the desired program end time, the desired program service, and the desired program type; and

displaying means, operatively connected to said second storing means, for displaying at least part of the selected portions of received television program schedule information to thereby provide an online television program schedule.

クレーム 1 の “at least one of a desired program start time, a desired program end time, a desired program service, and a desired program type” について、SuperGuide Corp. は、四つのカテゴリ（つまり、desired program start time, desired program end time, desired program service, desired program type）の一つだけが必須と主張した。一方、DirecTV Enterprises, Inc. は、四つのカテゴリの各々のうちの一つが必須であると主張した。

特許の明細書には、時間範囲のチェック、続いてサービス番号のチェック、続いてタイプのチェックを行うことが記載されており、地裁は、SuperGuide Corp. の主張が明細書（図 4A）に記載の発明の目的と矛盾すると指摘した。

さらに、地裁は、“at least one of” の後の四つのカテゴリにそれぞれ “a desired” が付けられ、最後に “and” が付けられていることに注目し、そのために、“at least one of” は、所望の基準の各々のうちの少なくとも一つを意味すると結論付けた。



## 2-2. 地裁の文言解釈判決の考察

地裁の結論はわかりにくいので、解説すると、クレーム 1 の “at least one of ~” の部分を、いわば “at least one of a desired program start time, at least one of a desired program end time, at least one of a desired program service, and at least one of a desired program type” と解釈している。つまり、地裁は、desired program start time のカテゴリにつき 1 つの値、desired program end time のカテゴリにつ

き1つの値, desired program service のカテゴリにつき1つの値, desired program type のカテゴリにつき1つの値をユーザが選択することを, クレーム1の要件と解釈した。

この解釈の理由としては, クレーム1がミーンズプラスファンクション形式と判断されたこともあるが, SuperGuide Corp. の米国特許 5,038,211 号の明細書に, ユーザが例えば desired program start time だけ選択してもよいというような, SuperGuide Corp. の主張の裏付けになる記載がなかったことが大きいように考えられる。日本の実務家の感覚から言えば, 「A, B, C の少なくとも1つ」とクレームに記載する以上は, 明細書には「A だけでもよい。B だけでもよい。…A, B の組合せでもよい。…A, B, C の組合せでもよい。」といった記載が何らかの形で少なくともなければサポート要件違反であり, 日本であれば出願が拒絶されても仕方がないと思える<sup>(2)(3)</sup>。地裁のクレーム解釈は, 特許は有効であるとの前提の下, クレームの記載と明細書の記載から裁判所が導いた(裁判所なりの)合理的な判断であり, 苦肉の策のように見える<sup>(4)</sup>。端的に言えば, 明細書のサポートが欠如したクレームによる権利侵害事件において, 地裁が明細書を参酌してクレームを狭く解釈することによって, 権利行使を許さなかったと考えることができる。

“at least one of” の後の四つの要素それぞれに “a desired” が付いていることが, 地裁の結論になぜ結び付くのかは, 当事者の主張を詳細に辿ってみないとよくわからない。普通に “a desired” を読めば, 「ユーザが希望している」という程度の意味だと思われるが, もしかしたら地裁は, 四つの要素それぞれが「必要」であると曲解したのかもしれない。

### 2-3. CAFC 判決

CAFC は, 三つの特許権の様々な文言を解釈した地裁判決の一部を肯定し一部を否定した上で, CAFC の見解に沿った判断を行うよう地裁に事件を差し戻した。米国特許 5,038,211 号の “at least one of” に関する地裁の解釈は CAFC に肯定された。

地裁判決に対して, SuperGuide Corp. は, “or” ではなく “and” を使用した理由として, 当時の USPTO の規則(すなわち MPEP § 706.03(d)) に従ったものであり, 裁判所が書類提出を停止させたせいで十分に説明する機会がなかったと主張した。また, 明細書に

は, start time と stop time の2つだけをユーザが選択する例があると述べた。さらに SuperGuide Corp. は, 地裁が論拠とした図 4A は問題となったクレームをカバーするのではないと述べた。また, SuperGuide Corp. は, 審査において, 本発明が四つの列挙された基準の一つ以上の存在を要することを特徴であると繰り返し主張し, “or” と “and” を互換可能に使用したと強調した。

DirecTV Enterprises, Inc. は, 結合的用語 “and” が使用されていること, および文法的規則によれば列挙された各カテゴリに “at least one of” がかかるのが必要なことに地裁判決が支持されていると反論した。さらに, DirecTV Enterprises, Inc. は, 特許権者が必要性から “and” を使用したことには証拠がないと主張した。明細書に関して, DirecTV Enterprises, Inc. は, 所望の基準の列挙に関する, 図 4A を含むいずれの実施の形態も, 結合的列挙を開示し, このことはクレーム用語の明白な意味と合致すると主張した。また, SuperGuide Corp. の主張に対して, たとえ図 4A がパケット形式でデータを送信するデータ構造に関するとしても, クレーム1はそのようなシステムも含むとの主張を維持した。さらに, DirecTV Enterprises, Inc. は, SuperGuide Corp. の審査に関する主張を容認するのは, 審査履歴でクレーム範囲をその通常の意味以外にまで不適切に広げることになると主張した。さらに DirecTV Enterprises, Inc. は, 特許権者が “and” を “or” と解釈すべきだと明示的に記載したことはなく, 審査官が基準の列挙を結合的と説明したことを特許権者は論破してもいないと述べた。

CAFC は, 用語の明白かつ通常の意味が地裁の解釈をサポートしており, 1999 年の CAFC 判決, Rhine v. Casio, Inc., 183 F.3d 1342, 1345 を引用して<sup>(5)</sup>, “at least one of” は “one or more” を意味すると述べた。その上で, クレームに列挙された四つのカテゴリ(program start time, program end time, program service, and program type)の各々は, 多くの値を持ちうることに言及した。

そして, CAFC は被告 DirecTV Enterprises, Inc. の見解に賛成した。その理由として, “at least one of” が一連のカテゴリの先にあり, 特許権者が結合的列挙を意味する “and” を使用したことを挙げた。また, 文法の専門的文献, Willaim Strunk, Jr. & E. B. White, “The Elements of Style 27” (4th ed. 2000)を

取り上げ、そこに“an article of (判決の原文のママ) a preposition applying to all the members of the series must either be used only before the first term or else be repeated before each term.”(一連の要素すべてにかかる冠詞または前置詞は、最初の語の前だけに用いるか、各語の前に繰り返さなければならない)と記載されていることを述べた。CAFCは、この文法規則を適用すると、“at least one of”は列挙された各要素、すなわち列挙された各カテゴリを修飾するのであると述べ、地裁は正しく解釈したと述べた。

特許の審査当時のUSPTOの規則(1990年のMPEP § 706.03(d)<sup>(6)</sup>)のために、“or”ではなく“and”を使用したというSuperGuide Corp.の主張にCAFCは同意しなかった。その理由として、まずMPEPの「クレームを不明確にし得る」(may make a claim indefinite)に関する例文は、このような代替表現を絶対に排除するのではないこと、例文には“at least one of”が先行していない点で例文は米国特許5,038,211号の言い回しと異なること、“at least one of”の使用はMPEPの例文にはない明確さを持つこと、仮に不明確さを避けるためにUSPTOの指示で特許権者がクレームを起案したとしても、“and”を“or”と解釈するようにCAFCが強制されるいわれはないことをCAFCは挙げた。

さらに、SuperGuide Corp.が挙げた明細書の例に対して、CAFCはすべてのカテゴリより少ない値を選択できることを開示していないと指摘し、図4Aは問題となったクレームの明白かつ通常の意味をサポートすると結論付けた。CAFCは、図4Aは問題となったクレームをカバーするのではないとのSuperGuide Corp.の主張を明細書の記載に基づいて退けた。

最後に、CAFCは、特許権者は用語“and”を基準の列挙の中で“or”として明確かつ明示的に記載していないので、審査履歴に基づいてクレーム範囲をその明白かつ通常の意味から拡大することはできないと述べた。

さらに付言すると、CAFC判決の脚注には、下記が記載されている。

・SuperGuide Corp.は、クレームの四つのカテゴリを代替的基準と述べているが、各カテゴリは一より多い値からなる。すなわち a desired program start time は多数のありうる開始時間を有する。したがって、これらはカテゴリと呼ぶのがより適切である(脚

注[9])。

・実際、SuperGuide Corp.は、四つの列挙されたカテゴリを分離するのに“or”を使用しなくても“at least one of”が四つの列挙された基準の一つ以上を意味するとは明確に述べていない。BROWN v. 3M, 265 F.3d 1349 を参照。ここでは、“at least one of two-digit, three-digit, or four-digit year-date representations”を、2桁だけ、3桁だけ、4桁だけ、または2桁、3桁、4桁のあらゆる組合せの日付データと解釈した(脚注[10])。

・特許権者が“or”の使用を妨げられていなかったと結論付けられるので、特許権者がマーカッシュ形式の使用も妨げられていたというSuperGuide Corp.の主張は考慮しない(脚注[11])。

## 2-4. CAFC 判決の考察

CAFCは、四つのカテゴリ(program start time, program end time, program service, and program type)の各々は、多くの値を持ちうることを地裁解釈支持の根拠としている。この理論を踏襲すると、“at least one of”の後に細かく分類できるもの(カテゴリ)を列挙すると、この判決のような結論が導かれてしま得るのだろうか。例えば、“at least one of”に続くのがボルトやナットであっても、ボルトやナットには、規格、サイズ、ねじのピッチ、型番といった観点で分類することができる。

逆に、“at least one of”の後に列挙される項目が細かく分類できないものであれば(例えば、同位体名まで含んだ元素名が列挙された場合や、特定の直方体の上面、底面、正面、背面が列挙された場合)、この判決の射程範囲外のように見える。

CAFCが文法の専門的文献を引用した理由は、“at least one of”が先頭一箇所にあっても、後続の各項目を修飾すると解釈することができるという解釈の正当化のためだろう。

脚注[10]によれば、SuperGuide Corp.は、後で使用されるのが“or”か“and”にかかわらず、“at least one of”自体が選択肢的記載だと、当時であれば当たり前と思われる主張をしなかったと見受けられる。何故という思いが否めない。

SuperGuide Corp.が“or”を避けた理由として挙げたMPEP § 706.03(d)は1990年の版のものであり、2016年現在のMPEPでは、クレームでの代替表現の

規制はかなり緩和されている (MPEP § 2173.05(h), Alternative Limitations)。また、この CAFC 判決自体、“or” の使用が必ずしもクレームを不明確にはしないと一種のお墨付きを与えているとみることができる。

脚注[11]から、この CAFC 判決の後、“at least one of” の代わりとしてマーカッシュタイプを使用することもクレーム起草者は念頭に置くべきであると考えられる。

この CAFC 判決は、下記の条件が積み重なった結果であると考えられる。

(1) 特許クレームがミーンズプラスファンクション形式と判断され、明細書開示事項への限定作用が働いた。

(2) 原告は “at least one of” 自体が選択肢的記載だと主張しなかった。実際、地裁も CAFC もこの点の判断を示していない。

(3) 特許クレームの “at least one of” についての特許権者の意図が、明細書に定義も反映も具体化もされていなかった。

(4) 特許クレームの “at least one of” の後には、各々が多くの値を持ちうる複数のカテゴリが列挙されていた。

特に(3)(4)からみて、特許は有効であると推定した上で、粗雑な明細書との折り合いを付けるには、特許クレームの “at least one of A, B, C, and D” は、“at least one of A, at least one of B, at least one of C, and at least one of D” であると結論づけるしかなかったのではないだろうか (“at least one of” に関して SuperGuide Corp. の主張通りの事項は明細書に記載されていないのだから、SuperGuide Corp. の主張する権利範囲を是とすると、特許を記述要件違反で無効と判断せざるを得ないのではないか)。

かくして、筆者から見ると違和感を覚える判例ができた。

### 3. SuperGuide 事件後の地裁判決

CAFC の SuperGuide 判決後の判決としては、下記のものがある。下記のうち二つは CAFC の判断にならっており、他の二つは CAFC の判断より明細書の記載を尊重している。

#### 3 – 1. Joao v. Sleepy Hollow Bank, 348 F.Supp.2d 120 (S.D.N.Y. 2004)

このマークマン判決では、原告特許権者所有の米国特許 6,529,725 号の “at least one of a checking account, a savings account, and an automated teller account” が問題になった。特許権者は、“only A, or only B, or only C, or any combination of A, B, and C” であると主張し、被告は “one or more of A, one or more of B, and one or more of C” であると主張した。

地裁は、上記文献 “The Elements of Style 27” (4th ed. 2000) と SuperGuide 事件を取り上げながらも、特許明細書の “a checking account, savings account and/or ATM account and/or transaction” といった記載に着目し、“at least one of... and...” は、“one or more of one or more of the items contained in the list” であると結論付け、そうするのがクレームの文言と明細書の整合性をとる唯一の解釈であるとした。但し、地裁は、この決定は先例となるものではないと付言した。

#### 3 – 2. Kickstarter, Inc. v. Fan Funded, LLC, Case No. 11-6909 (S.D.N.Y. Jan. 18, 2013)

このマークマン判決では、米国特許 7,885,887 号の “at least one of a product, a service, and a patronage” が問題となった。

地裁は、上記文献 “The Elements of Style 27” (4th ed. 2000) と CAFC の SuperGuide 事件を取り上げて、SuperGuide 事件に沿って、このフレーズを “at least one product, and at least one service, and at least one patronage” と解釈した。

#### 3 – 3. Warner Chilcott Co. LLC v. Mylan Inc., Case Nos. 11-6844, -7228 (D. N. J. Jul. 2, 2013)

このマークマン判決では、米国特許 6,667,050 号の “at least one of a flavor agent, a sweetener, and a color agent” が問題となった。

地裁は、上記文献 “The Elements of Style 27” (4th ed. 2000) と CAFC の SuperGuide 事件を取り上げて、SuperGuide 事件に沿って、このフレーズを “at least one flavor agent, at least one sweetener, and at least one color agent” と解釈した。

### 3-4. Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corp., Case No. 08-874 (D. Del. Jan. 14, 2014)

この修正マークマン判決では、原告特許権者所有の米国特許 6,935,465 号の “at least one of evaluating the destination call reports and association of destination floors” と、原告特許権者所有の米国特許 6,892,861 号の “at least one of input of destination call reports and recognition of identification codes of passengers” が問題となった。

“at least one of [A] and [B]” について、原告特許権者はこれを “[A] or [B]” であると主張し、被告はこれを “having the capability of performing both [A] and [B]” であると主張し、地裁はこれを “[A], [B], or [A] and [B]” であると解釈した。

特許明細書では、どの実施の形態でも [A] and [B] の両方ではなく、[A] or [B] のいずれか一つだけが使用されていた。クレームの用語は審査官による形式的な拒絶を解消するために補正されていた。形式的な拒絶とは、“or” の使用を問題視していたかつての風習によるものである。注目すべきことに、地裁は、後述する USPTO 審決 (2013 WL 6907805) について脚注に記し、USPTO 審決は拘束力を持たないが、審査官の拒絶と特許権者の応答の背景を理解するのに役立つと述べた。さらに地裁は、問題のフレーズの明白な意味は、[A], [B], or [A] and [B] であることは明らかであると述べた<sup>(7)</sup>。

そして、SuperGuide 事件では、明細書のすべての実施の形態が “at least one of” の全要素を含んでおり、図面からも “at least one of” の全要素が必須であったので、本事件とは顕著に異なるとして、被告の SuperGuide 事件の援用を退けた。

## 4. USPTO 審決

地裁の Inventio AG 判決で引用された USPTO の審決について説明する。2014 年 1 月 3 日には、USPTO の特許トリアル審判廷で “at least one of” に関する審決が示された (2013 WL 6907805, Appeal No. 2011-004811)。問題となった出願は、Application No. 11/565,411 であり、そのクレームは、at least one of a common content topic and/or a common contractual arrangement.” という表現を持っていた。

審査官は、米国特許法第 112 条第 2 段落によりこれ

を拒絶し、“Despite the everyday usage of this term [“and/or”], the inherent ambiguity is [sic] creates as to the legal scope of the claims at hand require applicant to either pick ‘and’ or ‘or’ and not both.” と主張した。また、審査官は、出願人に所望の選択肢に関する別個のクレームを提出するように提案した。

審判において、特許トリアル審判廷 (PTAB) は 112 条拒絶を覆して、出願人に同意し、‘and/or’ は、element A 単独、element B 単独、または elements A and B をカバーすると述べた。但し、“and/or” の表現を許容しながらも、PTAB は、脚注にて、‘at least’ の節の好ましい言い回しは、‘at least one of A and/or B’ ではなく、‘at least one of A and B’ であろうと述べた<sup>(8)</sup>。つまり、PTAB にとっては、‘at least one of A and/or B’ は間違いではないが、好ましくはないということである。

CAFC の SuperGuide 事件の後、実務家は、特許クレームにおいて、あえて “at least one of A, B, or C” を使ったり、“and/or” (“at least one of” の後だったり、それとは関係なく) を使ったりするようになっていった。特に、“or” の使用で必ずしもクレームが不明確とは限らないということが判明したことは、この風潮の追い風になった。USPTO 審決は、この風潮に一石を投じたものといえる。

## 5. CAFC の SuperGuide 判決と USPTO の判断の齟齬

上記の USPTO の 2013 WL 6907805 審決は、CAFC の SuperGuide 判決とは齟齬がある。そもそも CAFC の SuperGuide 判決が苦肉の策であり、普遍性が乏しいのだから、当然のことである。

2013 WL 6907805 審決とは別に、USPTO の解釈では、クレームの “at least one of A and B” は、“one or more of A or B” または “A and/or B” と等価である。

例えば、審査において USPTO は、クレームの “at least one of A and B” は、“one or more of A or B” と解して、引用文献に A または B が記載されていれば、クレームに新規性なしという判断を行ってきた。

また、Inter partes review 事件でも、特許トリアル審判廷 (PTAB) は、“at least one of A and B” は、“one or more A or B” と解している。例えば、米国特許 6,771,381 号に関する Inter partes review 事件であ

る IPR2013-00309 では、PTAB は、“at least one of A and B” および “at least A and B” を、“one or more A or B” と解釈した。

“A and/or B” に関して、PTAB は、A または B のいずれか一方を示す先行技術があれば、クレームの新規性を否定するに十分との見解を示している（例えば、米国特許 8,152,788 号に関する IPR2013-00173）。つまり、PTAB の新規性・非自明性判断では、“at least one of A and B” は “A and/or B” と同じである。

## 6. 今後の実務の指針

“at least one of ~ and” に対する特許権者に不利な CAFC の SuperGuide 判決と、“at least one of ~ and” を SuperGuide 判決以前通りに解釈して “at least one of ~ and/or” を好ましくないとする USPTO の判断の下、出願人はどの方策をとるべきなのか様々な考え方があろう。

一つは、USPTO が好ましくないといえど許容している “at least one of ~ and/or” を使用することだろうし、いま一つは単に “and/or” を使用することだろう。

CAFC の SuperGuide 判決の脚注 [11] に記載されているマーカッシュ形式も考慮に値しよう。

審決 2013 WL 6907805 の前審で審査官が示唆した別個のクレームの提出も考えられる。しかし、別個のクレームの提出は、出願費用の増大、および限定要求または選択要求の原因につながる。

ただ、結局のところ、小手先のクレームドラフティングよりも、明細書において、出願人が “at least one of ~ and” または “and/or” に関する定義、注釈または具体的展開を記載しておくことに越したことはないのではないだろうか<sup>(9)</sup>。周知の通り、クレームの文言解釈における明細書の内部証拠としての価値は極めて重要である<sup>(10)</sup>。

この点で、米国人の明細書では、“at least one of A, B, and C” とはなんぞやという一般的注釈を明細書に挿入しておくことが流行している<sup>(11)</sup>。もっとも、A, B, C のままにしておくよりも、A, B, C がそれぞれ具体的に何を指すのかを明らかにしておく方が得策であろう。

但し、上述した通り、日本の実務家の感覚から言えば、「A, B, C の少なくとも 1 つ」とクレームに記載す

る以上は、日本でサポート要件違反とされないように明細書に何らかの手当をしておくのは当然のことであり、そのような手当が明細書にあるのか否か、米国出願を機会として確認するのがよいと考えられる<sup>(12)</sup>。

SuperGuide 事件の “at least one of” に関する解釈は普遍的ではないことを CAFC 自身が宣明せざるを得ないような新たな判例が登場すれば、以上の混乱は収束すると思われるが、その日が来ることはあるのだろうか。

## (注)

- (1) この文言解釈の判決に基づいて、地裁は、被告達の非侵害のサマリージャッジメントの申立てを認める判決を 2002 年 7 月 2 日に出している (SuperGuide Corp. v. DIRECTV ENTERPRISES, INC., 211 F. Supp. 2d 725 (W.D.N.C. 2002))。その判決によれば、被告達は先行技術を提出して特許無効を当初は申し立てていたが、文言解釈の判決以後、無効の申し立てをしていない (同判決の脚注 [39])。third-party defendant だけが、特許を有効だとする summary adjudication を求めたが、先行技術に対する反論が簡単すぎて深い議論はされず、地裁は被告達に無効の判断を求めるのか否か機会が与えられると述べるに止めた。米国の特許訴訟において、文言解釈のためのマークマン判決がなされ、その後争点に対してサマリージャッジメントが下されるのは普通のことである。
- (2) 被告達は先行技術を提出して特許無効を当初は申し立てていたが、明細書の記述要件 (日本でいうサポート要件) 違反を主張したかどうか定かではない。被告達にとっては、クレームの文言解釈により、自己の実施が侵害でないことが確認できればそれでよかったのかもしれない。
- (3) 問題となった米国特許 5,038,211 号については、Espacenet で検索すると、オーストラリア以外の国にはファミリー出願はない。もし日本や欧州特許庁に出願されていたらサポート要件違反で拒絶されていた可能性がある。
- (4) 米国特許法第 282 条には、特許は有効であると推定されると規定されている。このため、裁判所は、クレームの文言解釈にあたっては、クレームの有効性が維持されるように合理的解釈を行うことが求められる。
- (5) Rhine v. Casio, Inc., 183 F.3d 1342, 1345 で議論されたクレームには、“at least one” は使用されているが、“at least one of” は使用されていない。
- (6) 1990 年の MPEP § 706.03(d) には、“brake or locking device” のような言い換え表現は、その限定が二つの異なる要素を包含するならクレームを不明確にし得るが、二つの等価な部品が “rods” or “bars” のように呼ばれているなら、その代替表現は適切と考えられ得ることが記載されている。
- (7) “at least one of” に関して、ようやく筆者の理解と一致する判決が現れた。
- (8) この点、USPTO は、CAFC の SuperGuide 判決を全面的に



は受け入れていないように見え、興味深い。

- (9) SuperGuide 判決の一因は、特許クレームの“at least one of”についての特許権者の意図が、明細書に定義も反映も具体化もされていなかったことにあると見受けられる。また地裁判決ではあるが、上記の Joao v. Sleepy Hollow Bank, 348 F.Supp.2d 120 (S.D.N.Y. 2004) および Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corp., Case No. 08-874 (D. Del. Jan. 14, 2014) では、明細書の記載を手がかりに、特許権者の意図と反する解釈を免れている。
- (10) 例えば, Vintronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d

1576 (Fed. Cir. 1996)

- (11) 例えば, 米国特許 7,848,877 号, 米国特許 7,397,145 号, 米国特許 8,712,427 号など。
- (12) 筆者の感覚では、米国の“at least one of”に関する記述要件は、日本での「少なくとも一つ」に関するサポート要件に比べて随分寛容であるように思われる。但し、今後の情勢によっては、米国の記述要件のバーが上げられる可能性はないとは言えない。

(原稿受領 2016. 6. 13)

**JPAA**  
Information

## ヒット商品は こうして 生まれました!


平成26年  
改訂版

### ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、[panf@jpaa.or.jp](mailto:panf@jpaa.or.jp) までご一報ください。