

米国特許法第 112 条(2)に規定の明瞭性に関する連邦最高裁判所の判断基準

2014年06月16日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

米国特許法第 112 条(2) (第 112 条(b)) には、特許明細書に関し、次のように規定されています。

「明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔、且つ、正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含まなければならず、…、**明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない。**」

上記規定により、明瞭性を欠くクレーム発明は、無効であると認定される可能性があります。

クレーム発明が明瞭か否かは、プロセキューション時には USPTO によって判断されると共に、特許発行後の訴訟においては連邦裁判所で判断されます。ここで留意すべきは、明瞭か否かに関し、USPTO による判断基準と連邦裁判所による判断基準とが異なることにあります。これは、連邦裁判所においては、特許されたクレーム発明が、米国特許法第 282 条 2(3)に基づき有効であると推定されるからです。

これまで、CAFC は、クレーム発明の解釈が困難である、あるいは、解釈ができないくらい曖昧である場合に限って、当該クレーム発明が米国特許法第 112 条(2)に規定の要件を充足せず、それゆえ、**不明瞭であると認定**してきました。このように、クレーム発明が不明瞭であると認定するための要件が厳格である理由は、発行済特許が有効であるとの推定に基づいています。

ところが、このたび、**Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. 事件 (No. 13-369. Argued April 28, 2014—Decided June 2, 2014)** に関し、連邦最高裁判所において、上記 CAFC によるクレーム発明の明瞭性に関する厳格な判断基準が適切であるか否かについて争われました。

Biosig 社所有の特許 (USPN. 5,337,753) は、運動器具の使用時にユーザの心拍数をモニタする技術に係り、心拍数を検出するために設けられた 2 つの電極の配置 (“first live electrode” と “first common electrode” の配置と、“second live electrode” と “second common electrode” の配置) が **“in spaced relationship with each other”** という文言を介して規定されており、子の文言が明瞭で

あるか否かが争点になりました。

米国特許法第 112 条(2)下で、クレーム発明が「明瞭」であるか否かをどのような基準で判断すべきかに関する米国連邦最高裁判所の判断について、以下に説明します。

【全 6 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.