

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

米国特許実務研究会

吉田 哲¹、生地 千怜²、緒方 大介³、下見 明嗣⁴

米国での特許実務では記載要件の見直しが始まっている印象である。2014年米国最高裁は、記載不備の判断基準を見直し、今後はより詳細な開示を求める判決を行い、その判決をCAFCに差し戻した。CAFCで示される新しい基準では、記載要件が厳格化されることは間違いないであろう。

今回、米国最高裁が従来の判断基準を見直すに至った理由のひとつとして、パテント・トロールによる特許権の濫用の問題があると考えられる。パテント・トロールが特許訴訟に利用する多くの特許権は、機能的クレームであり、その権利範囲が不明瞭であるとの問題が指摘されている⁵。

今後の特許実務としては、従来よりも確実に記載要件を満たす開示が要求される。その際、重要となるのはいたずらに記載量を増やすのではなく、発明開示として要求される事項を適格に開示する点であろう。本稿執筆時点では、新しい記載不備の判断基準は明確ではないものの、少なくともこれまでにCAFCが示した記載要件に関する基準は満たす必要があると考える。また、上記最高裁判決以降に示された判決は、今後の基準を見極める上で重要といえる。本稿では、記載不備の判断基準の見直しを定めた最高裁判決のほか、CAFCがこれまでに示してきた記載要件に関する判決と実務の留意事項などを紹介する。

1. 米国最高裁判決

2014年6月米国連邦最高裁判所（以下、最高裁）はこれまでの記載不備の判断基準を見直し、厳格化を要求する判決を出した（*Nautilus v. Biosig* (Supreme Court 2014)）。

1 Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.

2 株式会社 東芝、研究開発センター、知的財産室

3 住友電気工業株式会社、知的財産部

4 日立化成株式会社、知的財産室

5 1) Executive Office of the President, “Patent Assertion and U.S. Innovation” (Jun. 2013), パテントトロールは権利範囲が不明瞭な特許を積極的に買い入れていること、また、ソフトウェア特許で顕著な機能的クレームはその権利範囲が不明瞭であると指摘している。

2) Government Accountability Office (GAO), “Assessing Factors that Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality” (Aug. 2013), ソフトウェア特許の問題として、権利範囲が不明瞭で広すぎる点を指摘している。