

# 機械分野における明細書の記述要件

## ～課題に対する解決手段が複数存在する場合の取り扱い～ 米国特許判例紹介(92)

2011年6月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

Crown Packaging Technology, Inc., et al.,  
Plaintiffs Appellants,  
v.  
Ball Metal Beverage Container Corp.,  
Defendant- Appellee.

### 1. 概要

従来技術において課題が存在する場合、当該課題を解決するための手段をクレームに記載すると共に、クレームに記載した手段をサポートする内容を明細書に明確に記載する必要がある。

本事件では、従来技術の課題を解決するための第1手段及び第2手段の2つが存在し、双方の手段がクレームに記載されていた。しかしながら第2手段をサポートするための十分な記載が明細書に記載されていなかった。

地裁は第2手段をサポートするための十分な記載がないとして特許を無効とする判決をなした。しかしながら CAFC は、第1手段のみによっても課題を解決することができることから、第2手段に対する記載が不十分であることを理由に特許無効と判断した地裁の判決を取り消した。

### 2. 背景

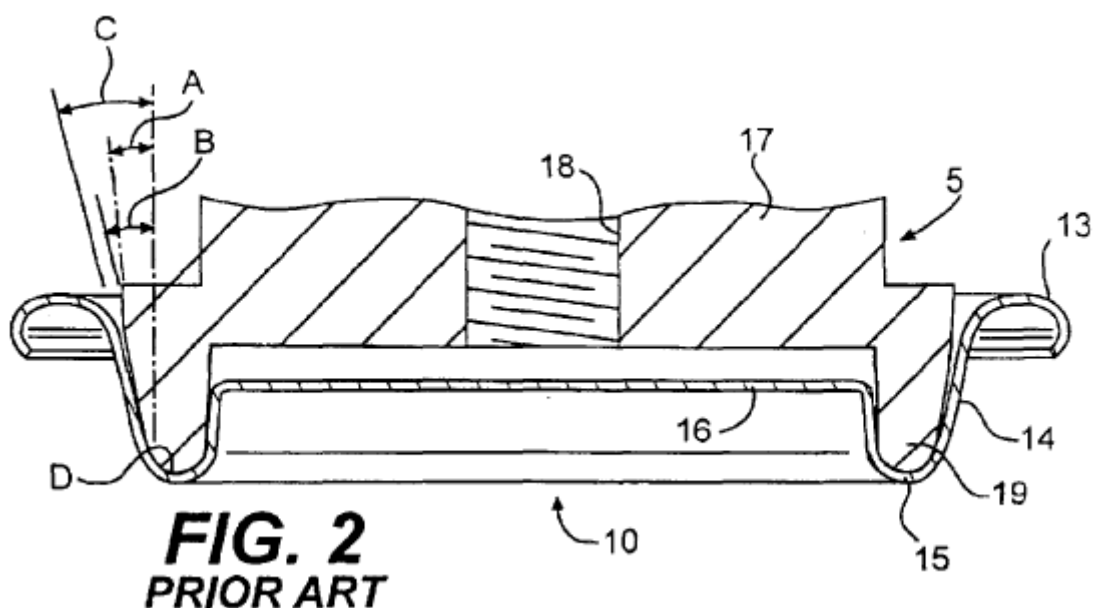
#### (1)特許発明の内容

Crown Packaging(原告)は U.S. Patent No. 6,935,826 (以下、826 特許という)および U.S. Patent No.6,848,875 (以下、875 特許)を所有している。826 特許および875 特許は明細書の内容を共通にする関連特許である。826 特許は装置クレームを権利化しており、875 特許は対応する方法クレームを権利化している。以下では826 特許について代表して説明する。

826 特許には、飲料水の缶を製造する際の筒端と缶底とを継ぎ合わせる際に使用する金属量を低減する 2 つの手段が記載されている。具体的には、「チャック壁(缶底と缶側面とを連結する壁)の傾斜を増加させること」、および、「ビード幅(缶底の環状リブ)を狭くすること」により継ぎ合わせ時の金属使用量を低減するものである。以下 2 つの手段について説明する。

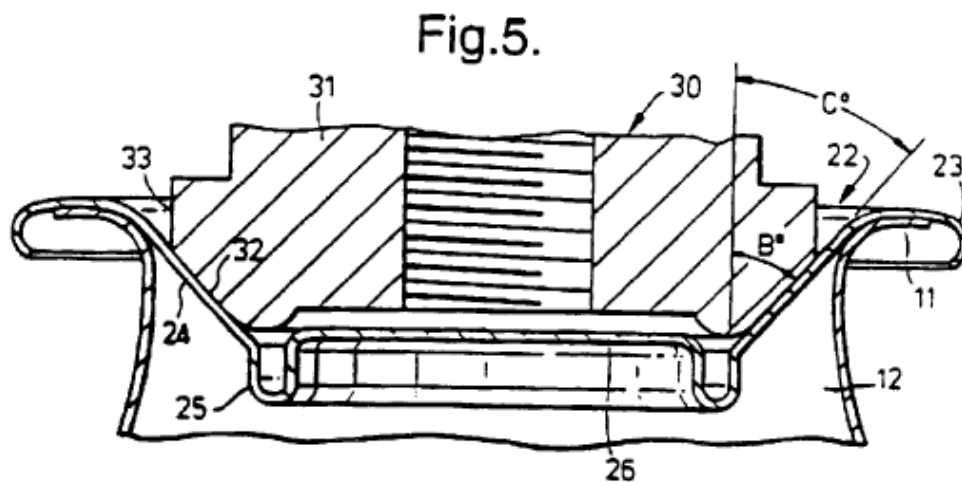
(i)従来技術に対する第 1 の手段

参考図 1 は従来の缶端を示す断面図である。



参考図 1 従来の缶端を示す断面図

参考図 1 の符号 C で示すとおり、先行技術における缶端は、垂線に対して相対的に小さな角度 C を有する缶端壁を有している。先行技術における缶端壁の角度 C は、垂線に対し 12 度から 20 度である。参考図 2 は 826 特許の缶端の断面図である。



参考図 2 826 特許の缶端の断面図

826 特許におけるチャック壁は、垂直な軸に対し 30 度から 60 度、好ましくは 40 度から 45 度傾斜している点を特徴としている。明細書の記載によれば、チャック壁の傾斜をよりなだらかとする、すなわち垂線に対し角度  $C$  を増加させる形状を採用することによって、缶端の製造時における金属の使用を低減できるというものである。

(ii)従来技術に対する第 2 の手段

参考図 3 は 826 特許の缶端を示す断面図である。

Fig.6.

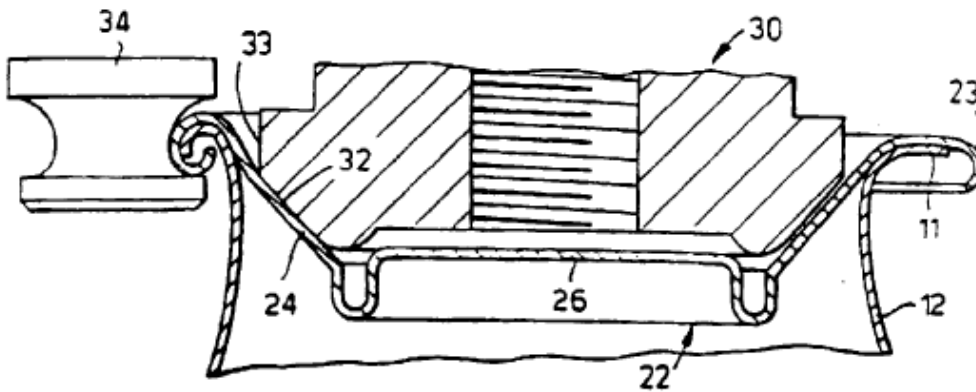
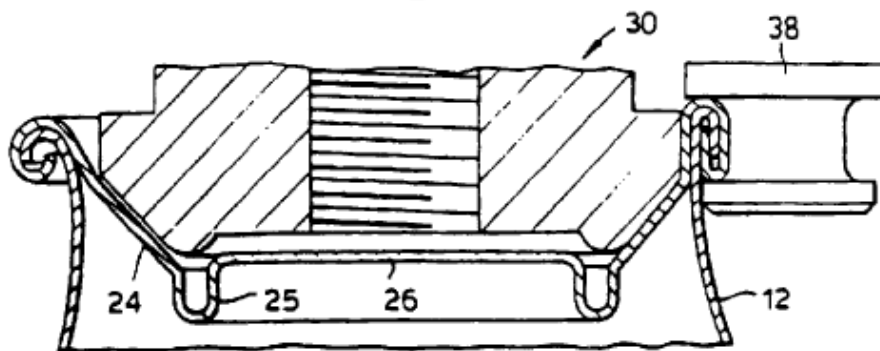


Fig.7.



参考図 3 826 特許の缶端を示す断面図

従来は参考図 1 に示すように、缶底には符号 D で示す U 字形状の強化ビードが設けられていた。しかしながらチャック 5 の圧力により、チャック 5 の突起部が強化ビード D 内に入り込み、強化ビード D が損傷するおそれがあった。

このことから、826 特許ではチャック 5 の先端が強化ビードに突入することを防止すべく強化ビード 25 の幅を制限した。なお、強化ビード 25 の幅は、好ましくは「ビード幅 1.5mm」とする点開示されている。強化ビード 25 幅を狭めることにより、参考図 3 に示すとおりチャック 30 が強化ビード 25 内に入り込まなくなる。

## (2) 訴訟の経緯

Ball Metal(被告)は原告と同じく飲料水業者向けに缶端および缶体を販売するビジネス

スを行っている。原告は被告が特許を侵害するとしてオハイオ州連邦地裁に提訴した。

争点となったクレームは 826 特許のクレーム 13 および 14<sup>1</sup>、並びに、875 特許のクレーム 50 および 52 である。以下では、826 特許のクレーム 13 および 14 の一部を抜粋する。

#### クレーム 13

金属缶端において、・・・

前記カバーフック 23 から内部および下方に伸びる壁 24 とを備え、・・・

前記中央パネル 26 に垂直な軸に対して 30 度から 60 度傾斜している。

#### クレーム 14

・・・前記壁 24 に接続される環状補強ビード 25 をさらに含み、前記環状補強ビード 25 は前記壁 24 を前記中央パネル 26 につなぐことを特徴とするクレーム 13 の缶端。

---

<sup>1</sup> 826 特許のクレーム 13 および 14 は以下のとおり。

13. A metal can end for use in packaging beverages under pressure and adapted to be joined to a can body by a seaming process so as to form a double seam therewith using a rotatable chuck comprising first and second circumferentially extending walls, said first and second chuck walls forming a juncture therebetween, said can end comprising;

a peripheral cover hook, said peripheral cover hook comprising a seaming panel adapted to be formed into a portion of said double seam during said seaming operation;

a central panel;

a wall extending inwardly and downwardly from said cover hook, a first portion of said wall extending from said cover hook to a first point on said wall, said first wall portion adapted to be deformed during said seaming operation so as to be bent upwardly around said juncture of said chuck walls at said first point on said wall, a second portion of said wall extending from said first point to a second point forming a lowermost end of said wall, a line extending between said first and second points being inclined to an axis perpendicular to said central panel at an angle of between 30° and 60°.

14. The end according to claim 13, further comprising an annular reinforcing bead connected to said wall at said second point, said annular reinforcing bead connecting said wall to said central panel.

クレーム 13 は第 1 の手段であるチャック壁 24 の傾斜を権利化しており、クレーム 14 は第 2 の手段である強化ビード 25 について権利化している。

地裁は、金属の使用を低減するには、チャック壁 24 の傾斜に加えて強化ビード 25 が必要であると判断した。その上で、地裁は、クレーム 14 は強化ビード 25 の位置について限定しておらず、チャック 3 による押さえが強化ビード 25 の内側または外側のいずれかで行われるところ、明細書には缶端の強化ビード 25 の外側でチャックを押さえる形態しか記載されておらず、サポートを欠くと判断した。地裁は、争点となったクレームは、明細書の記述要件違反により無効であると判断<sup>2</sup>した。

原告はこれを不服として CAFC へ控訴した。

### 3 . CAFC での争点

**争点：強化ビード幅を制限することなく、傾斜増加のみによって金属使用の節約が可能となるアイデアを発明したということ、当業者が認識できるよう明確に開示しているか否か？**

記載要件に関しては、米国特許法第 112 条パラグラフ 1 に規定されている。米国特許法第 112 条パラグラフ 1<sup>3</sup>の規定は以下のとおりである。

「明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と非常に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、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造し、使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならない。また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。」

---

<sup>2</sup> *Crown Packaging Tech., Inc. v. Ball Metal Beverage Container Corp.*, 662 F.Supp. 2d 939 (S.D. Ohio 2009)

<sup>3</sup>米国特許法第 112 条パラグラフ 1

The specification shall contain a 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 with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

パラグラフ 1 は(i)記述要件(Written Description Requirement)、(ii)実施可能要件および(iii)ベストモード要件の 3 つを含み、本事件では(i)記述要件が問題となった。

記述要件を満たすか否かは、発明者がクレームされたアイデアを発明したということ  
を、当業者が認識できるよう明確に開示しているか否かにより判断される<sup>4</sup>。

本事件では強化ビードについての実施例の記載が不十分である場合でも、記述要件を具備するか否かが問題となった。

#### 4 . CAFC の判断

**明細書は強化ビードの改良なしに、チャック壁の傾斜を変化させるだけで金属節約を達成するクレームをサポートしている**

CAFCは明細書には、金属の使用量を低減するためには、チャック壁の傾斜の増加と強化ビード幅を狭くすることの双方が必要であるとはどこにも記載されていないと述べた。更に明細書には、チャック壁の傾斜を変更した場合の圧力の変化を示す実験データが記載されており、当該実験データによれば、強化ビードの幅を狭くしなくとも金属の使用量を低減できることが裏付けられる。

CAFCはこのように、明細書は強化ビードの改良なしに、チャック壁の傾斜を変化させるだけで金属節約を達成するクレームをサポートしていると判断した。CAFCは明細書には傾斜増加による一つの手段が明確に記載されており、他の手段である強化ビードについての記載が十分でないことのみをもって特許を無効とするほど記述要件が厳格に適用されるものではないと述べた。

#### 5 . 結論

CAFC は、記述要件の判断を誤った地裁の判断を無効とする判決をなした。

#### 6 . コメント

本事件ではチャック壁の傾斜だけで課題を解決することができることから、強化ビードについて細かな態様を記載していなくても記述要件を満たすと判断された。しかしながら、課題について複数の手段が存在し、これらをクレームに記載するのであれば、各

---

<sup>4</sup> *Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc)

手段をサポートする詳細な実施例を明細書中に記載しておくことが望ましい。

本件と同じく記述要件が争点となったRevolution Eyewear事件<sup>5</sup>においては、対象特許は先行技術の問題として、「安定支持」及び「強度劣化」の2つを挙げていた。しかしながら、クレームには、後者の「強度劣化」問題を解決するための手段しか記載していなかった。

被告は、当該クレームは米国特許法第 112 条パラグラフ 1 の無効理由を有すると主張した(米国特許法第 282 条)。これに対しCAFCは、明細書において2つの異なる問題を先行技術欄において設定した場合でも、特許の各クレームが、双方の問題に言及する必要は必ずしもないと判示した。Revolution Eyewear事件および本事件において明らかになったとおり、CAFCは課題の数と解決手段の数とが一致しないことだけを理由に、記述要件違反とする傾向にはない。

判決 2011 年 4 月 1 日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1020.pdf>

---

<sup>5</sup> *Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc.*, 563 F.3d 1358, 1365(Fed. Cir. 2009)