

Energizer Holdings, Inc. and Eveready Battery Company, Inc.

v.

ITC and the others

国際活動センター
外国情報部米国部

明細書の記載が米国特許法第112条第1段落の要件を具備しないと認定された事例
CAFC判決 2008年4月21日、No. 2007-1197

対象特許：米国特許第5,464,709号（実質的に水銀を含まないアルカリ電池）
原告（特許権者）：Energizer Holdings, Inc.、Eveready Battery Company, Inc.
被告：ITC、その他

1. 事件の概要

米国大手乾電池メーカーであるEnergizer Holdings, Inc.とEveready Battery Company, Inc.は、2003年4月28日に、水銀無添加のアルカリ電池を製造する中国及びその他の国の電池メーカーに対し、US5,464,709（'709特許）を侵害しており、関税法第337条に違反するとして、国際貿易委員会（ITC）へ提訴した。2004年10月1日、ITCは、クレーム1の「前記亜鉛負極」には先行詞がないとして、'709特許が米国特許法第112条第2段落の明確性の要件を具備せず無効であり、特許権侵害はなく、関税法第337条に違反しない旨判示した（ITC判断①）。

特許権者はCAFCに控訴し、CAFCはITCの判断を覆し、クレームの明確性は当業者が通常の意味で解釈できるか否かにより判断され、クレーム1の「前記亜鉛負極」の先行詞は「負極ゲル」であるとして、'709特許の有効性を認め、ITCに差し戻した（CAFC判断①）。

差し戻し審においてITCは、'709特許が米国特許法第112条第1段落の要件を具備せず無効であると判示した（ITC判断②）。これに対して、特許権者が再度CAFCに控訴したのが本事件であり、CAFCはITC判断②を肯定した（CAFC判断②：本判決）。

2. '709特許のクレーム1の内容

1. An electrochemical cell comprising an alkaline electrolyte, a cathode comprising manganese dioxide as an active cathode component, and an anode gel comprised of zinc as the active anode component, wherein the cell contains less than 50 parts of mercury per million parts by weight of the cell and said zinc anode has a gel expansion of less than 25% after being discharged for 161 minutes to 15% depth of discharge at 2.88A.

（参考訳）

1. アルカリ電解質と、正極活性成分として二酸化マンガンを含む正極と、負極活性成分として亜鉛を含む負極ゲル（an anode gel）とを含む電気化学セルであって、

前記セルは、セル重量当たり50ppm未満の水銀を含み、

2. 88Aで放電深度15%まで161分間放電した後の前記亜鉛負極（said zinc anode）のゲル膨張は、25%未満であることを特徴とする電気化学セル。

3. ITC判断②

- ・ '709特許は、米国特許法第112条第1段落の要件を具備しない。明細書の実施例に記載された負極（不純物を除去した亜鉛を使用した負極）がクレーム1には記載されておらず、また、放電前の負極と放電後の負極との関係が不明である。放電前の負極を放電後のパラメータで規定するのは不合理である。
- ・ 明細書には放電後の電池を前提とした記載はなく、放電後の電池としては実施例に記載があるのみである。従って、明細書にはクレーム1の電池については記載されていない。仮に、'709特許が有効であるとすると、通常の市販電池（放電前の電池）は、放電後のパラメータで規定したクレーム1の構成要件を具備せず、特許権侵害は成立しない。

4. C A F C判断②：本判決

- C A F C判断①は、他の判断を拘束するので、クレーム1の「前記亜鉛負極」の先行詞は「負極ゲル」であることを前提とすると、放電した後の前記亜鉛負極が、放電前の負極ゲルであることになり、矛盾が生じる。
- 本発明の本質は、不純物であるF eを除去した亜鉛を使用することである。しかし、'709特許には不純物であるF eを除去した亜鉛を使用すること以外にも、水銀無添加を実現できる技術が並列的に記載されており、'709特許の明細書はクレームされるべき事項を教示していないし、そのクレームは教示されたことをクレームしていない。
- 以上より、'709特許が米国特許法第112条第1段落の要件を具備しないというI T C判断②には誤りはない。

(私見であるが、特許権者は、当初から本発明の本質である「不純物であるF eを除去した亜鉛を使用した電池」をクレームすべきであったと思われる。一方、市販電池(放電前の電池)が、放電後のパラメータで規定したクレーム1の構成要件を具備しないとするI T C判断②は、特許権者には酷に過ぎるとと思われる。)

<参考サイト>米国連邦巡回控訴裁判所
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1197.pdf>

(文責 和田 等)

以上