

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

2015年8月27日

担当: 外国情報部 北野 善基

数値範囲が重複する場合の新規性の判断に関するCAFC判決の紹介

Ineos USA LLC v. Berry Plastics Corp.

判決日 2015年4月16日

1. 事件の概要

Ineos USA LLC(以下、「Ineos」)は、Berry Plastics Corp.(以下、「Berry」)が米国特許第6,846,863号(以下、「863特許」)のクレーム1~7及び9~11を侵害しているとして、テキサス州南部地区地方裁判所に提訴した。Berryは、863特許のクレーム1~7及び9~11は、米国特許第9,548,846(以下、「846特許」)を含む幾つかの先行文献に対して新規性を欠くと主張し、略式判決(Summary Judgment)を求めた。地裁は、863特許は846特許に対して新規性を欠くというBerryの主張を認める判決を下し、IneosはCAFCに控訴した。CAFCは、クレームに記載された数値範囲と重複する数値範囲が先行文献に記載されている場合の新規性の判断手法を提示した上で、地裁の判決を支持する判決¹を下した。

2. 863特許の内容

863特許は、ボトルのキャップの製造に適したポリエチレンベース組成物に関する。863特許明細書には、従来から、ポリエチレンベースのキャップが知られており、その滑り性を良くするために潤滑剤が組成物に添加されていたが、そのような従来の組成物は、キャップと接する食品に不快な臭いと味を与える問題を有していたことが記載されている²。863特許明細書の記載から、このような臭い及び味の問題を解消しながら、滑り性に優れたキャップを製造するための組成物の提供が発明の目的であると読みとれる。新規性の有無が争われたクレーム1の記載は下記の通り。

クレーム1³:

Composition comprising

(1) at least 94.5% by weight of a polyethylene with a standard density of more than 940 kg/m³,

(2) 0.05 to 0.5% by weight of at least one saturated fatty acid amide represented by

CH₃(CH₂)_nCONH₂ in which n ranges from 6 to 28 [、]

(3) 0 to 0.15% by weight of a subsidiary lubricant selected from fatty acids, fatty acid esters, fatty acid salts, mono-unsaturated fatty acid amides, polyols containing at least 4 carbon atoms, mono- or poly-alcohol monoethers, glycerol esters, paraffins, polysiloxanes, fluoropolymers and mixtures thereof, and

¹ <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1540.Opinion.4-14-2015.1.PDF>

² 846特許は、臭い及び味の問題を有する先行技術として863特許に開示されている。

³ イタリック部分は作者が追加。

(4) 0 to 5% by weight of one or more additives selected from antioxidants, antacids, UV stabilizers, colorants and antistatic agents.

クレーム1の(3)及び(4)の成分の配合割合は、0重量%を含むため、これらは任意成分である⁴。よって、クレーム1の必須の発明特定事項は下記(1)及び(2)だけである。

(1) 940kg/m³を超える標準密度を有する少なくとも94.5重量%のポリエチレン

(2) 0.05~0.5質量%のCH₃(CH₂)_nCONH₂ (nは、6~28)で示される少なくとも1種の飽和脂肪酸アミド

3. 当事者に争いのない事実

846特許は、940kg/m³を超える標準密度を有する94.5重量%のポリエチレンを開示する。よって、846特許には、発明特定事項(1)を満たす組成物が開示される。846特許は、当該組成物に含有される潤滑剤として、CH₃(CH₂)_nCONH₂で表される(nは6~28 の範囲)飽和脂肪酸アミドに包含される化合物であるステアリン酸アミドを開示する。

よって、846特許が、発明特定事項(2)の「0.05~0.5重量%」を開示するか否かが実質的な争点であった。

4. 地裁の判断

地裁は、846特許は、ステアリン酸アミドであり得る潤滑剤の量について、ポリオレフィン100重量部に対して、0.1~5重量部、より具体的には少なくとも0.1重量部、特に少なくとも0.2重量部、最も一般的には0.4重量部である、と開示されていることから、846特許の開示は発明特定事項2を満たし、846特許はクレーム1の新規性を否定すると判断した。⁵

5. 争点

数値範囲が先行文献の数値範囲と重複する場合の新規性の判断

6. Ineosの主張

846特許における潤滑剤の量の範囲は、発明特定事項2の範囲と僅かに重複するだけであり、846特許は、潤滑剤の配合割合に関して、発明特定事項2に記載範囲を開示しない。発明特定事項の数値範囲がCriticalであるという発明者の証言を考慮すれば、地裁の判断は誤りである。

7. CAFCの判断

7-1. 結論

Ineosは、発明特定事項に記載される範囲が発明にとってcriticalであるか(即ち、当該範囲の内外で発明が異なるように機能する(the invention operates differently)か、に関する証拠の疑いを提起していないと述べ、CAFCは、地裁の判決を支持した。

⁴ Ineos は、(3)及び(4)の発明特定事項についても、新規性の根拠となると主張している。

⁵ 重量部が重量%と同義であることを双方当事者は同意している。

7-2. 数値範囲の新規性の判断基準

CAFCは、クレームに数値範囲が記載されている場合の新規性の判断について、過去のCAFC判決を参照し、下記の基準を示した。

クレームに範囲が記載される場合、先行文献に当該範囲内の点が開示されていれば、当該範囲の新規性は否定される。先行文献が、具体的な点ではなく範囲を開示する場合、クレームされた範囲全体における発明の機能に相当な相違がないと、合理的なfact finderが結論し得るように、当該範囲を十分具体的に記載している場合にのみ新規性は否定される (If the prior art discloses its own range, rather than a specific point, then the prior art is only anticipatory if it describes the claimed range with sufficient specificity such that a reasonable fact finder could conclude that there is no reasonable difference in how the invention operates over the ranges.)。

7-3. 846特許に数値範囲が記載されているかの判断

846特許には、下記の記載がある。

「The composition according to the invention includes the lubricating agent in a total quantity of at least 0.1 part by weight per 100 parts by weight of polyolefin, in particular of at least 0.2 parts by weight, quantities of at least 0.4 parts by weight being the most common ones; the total quantity of lubricating agents does not exceed 5 parts by weight, more especially 2 parts by weight, maximum values of 1 part by weight per 100 parts by weight of polyolefin being recommended.」

上記の「at least (少なくとも)」および「does not exceed (を超えない)」というフレーズは潤滑剤の量の下限および上限に対応する。よって、846特許のこの部分の記載は、具体的な値ではなく、範囲を明確に開示する。範囲の開示は、そのエンドポイントの具体的な開示とはならない。よって、846特許は、発明特定事項2の範囲に含まれる具体的な点を開示するという地裁の判断は誤りである。

7-4. 先例の確認

本件判決において、先行文献が範囲を開示する場合の新規性の判断に関する下記3つの先例が参照された。

① Atofina事件

Atofina事件において、CAFCは、特許発明の新規性を否定する地裁判決を棄却した。Atofina事件では、クレームされた温度範囲は、発明の機能 (operability) にcriticalであり、先行文献に開示された温度範囲は、(クレームされた温度範囲と) 顕著に相違していた。Atofina事件において、クレームされた発明は、330~450°Cの温度でジフルオロメタンを合成する方法に関し、先行文献には、100~500°Cの温度が開示されていた。特許明細書および審査経過は、当該温度範囲がクレームされた発明にcriticalであり、合成がクレームされた温度範囲外では、クレームされた発明のように機能しないことを示していた。

② Clear Value事件

Clear Value事件において、CAFCは、特許発明の新規性を認める陪審員(地裁)の判断を破棄し、特許は無効であると判断した。Clear Value事件において、クレームされた発明は、50ppm以下のアルカリ度水を化学処理によって浄化する方法であり、先行文献には150ppm以下のアルカリ度水を浄化することが開示されていた。クレームされた範囲の内外での違いを示す証拠はなく、クレームされた範囲と先行文献に開示された範囲で、方法の機能について有意な違いはなかった。

③ OSRAM事件

OSRAM事件では、特許権者がクレームされた範囲のcriticalityに関する証拠について疑義を提起し、CAFCは、地裁の(新規性を否定する)略式判決を破棄した。OSRAM事件において、特許権者は、0.5torr未満という圧力範囲が、クレームされたランプ部品の機能にcriticalであると主張し、先行文献に開示される範囲内の幾つかの点(圧力)でランプが異なって機能することを支持する専門家の証言および証拠を提示した。先行文献には、約1torr以下という圧力範囲が開示されていた。

7-5. 本件への当てはめ

863特許の明細書には、潤滑剤はキャップが外されるときのスリップ特性を改善すること、並びに、良好なスリップ特性を維持しながら、先行技術のキャップに付随する臭いおよび味の問題を解消することが発明の新規性であることが記載されている。しかし、Ineosは、これらの特性のいずれについても、発明特定事項2に記載される範囲に846特許の範囲を代用した場合に変化し得るかどうかを示していない。即ち、Ineosは、発明特定事項2の範囲が発明にとってcriticalであるかに関する事実について、疑義を提起しない。

Ineosは、発明特定事項2の範囲が不要な製造コスト、および、ボトルの外観の望ましくない損傷を回避するためにcriticalであるという発明者の1人の証言を提示する。しかし、仮にこれらが事実であったとしても、これはクレームされた発明の機能とは関係ない。Ineosは、コストおよび外観の損傷の回避と臭いおよび味の問題とのいかなる関連性も示していない。尚、製造方法のクレームの場合に、製造コストの低減に関する証言が重要であり得る可能性は否定しない。

よって、地裁の略式判決を支持する。

8. 所感

本判決に示される通り、クレームに記載される数値範囲に含まれる具体的な数値が先行文献に開示される場合、その数値範囲の新規性は否定される。クレームに記載された数値範囲を包含し、クレームに記載された数値範囲よりも広い数値範囲が先行文献に記載される場合、クレームされた数値範囲の新規性は、クレームされた数値範囲がクレーム発明の機能にとってcriticalであれば認められることは、先例によって示された判断手法である。この判断手法が、クレームに記載された数値範囲が先行文献に記載された数値範囲の一部と重複する場合にも適応されることが示された点に本判決の意義があると考えられる。

本件判決から、クレーム発明の機能にとってcriticalであることは、数値範囲の内外でクレーム発明の機能が変化すること(質的变化)を示すことが有効と解される。また、クレームされた数値範囲がcriticalであることを示すための発明の機能は、明細書に記載された機能(又は、それと関連する)機能であることが重要と解される。

本判決において、先行文献に数値範囲が開示される場合、そのエンドポイントは具体的な数値としての開示ではないことが示されている点は興味深い。このようは取り扱いとは対象的に、欧州特許庁では、先行文献に記載される数値範囲のエンドポイントは、その数値の具体的な開示と取り扱われる。⁶

以上

⁶ EPO Guidelines, Part G – Chapter VI-5, 8. Selection inventions