

●日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ

[米国情報]

2024年7月12日

担当：米州部 岡東 保

明細書の数値範囲より狭い数値範囲クレームに関するCAFC裁判例の紹介

(2024年2月9日、CAFC先例)

RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC., v. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

February 9, 2024, CAFC (precedential)

1. 事件の概要

1-1. 当事者

RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC.（以下、RAIと呼ぶ）は、米国特許 10,492,542 号（以下、「542 特許」と呼ぶ）を有する。RAI は、アメリカのタバコなどを提供する会社である。本社を米国ノースカロライナ州に置いている。RAI は合計 3,164 件の特許を保有している。

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.（以下、PHILIP）は 1821 年に設立された。PHILIP の事業には、タバコの茎取りと再乾燥サービスの提供が含まれる。フィリップ モ里斯 インターナショナル(PMI)は、全世界で約 82,700 人の従業員を擁する世界有数のタバコ会社である。本社をコネチカット州スタンフォードに置いている。

1-2. 事件の経過

(1) PTAB (Patent Trial and Appeal Board) での PGR

PHILIP は、RAI の有する米国特許 10,492,542 号（以下、「542 特許」と呼ぶ）に対して、PTAB へ付与後再審査 (Post Grant Review (以下、PGR と呼ぶ)) を申請した。

PTAB は、特許を無効と審決した。（2021年8月9日）

(2) CAFC への控訴

RAI は連邦巡回区控訴裁判所 (US Court of Appeals for the Federal Circuit (以下、CAFC と呼ぶ)) へ控訴した。

(3) CAFC 判決 (2023年3月13日)

CAFC は PTAB の審決を一部肯定し、一部取消し、PTAB へ差戻した。

2. 特許権 ('542 特許) の概要

2-1. 技術的背景

RAI の所有する、電子式喫煙具に関する'542 特許は、吸入可能な物質を蒸気またはエアロゾルの形態で提供する電子式喫煙具に関するものである。タバコまたはその他の物質を加熱することにより、蒸気またはエアロゾルの形態で吸入可能な物質を提供する電子式喫煙具に関する特許である。

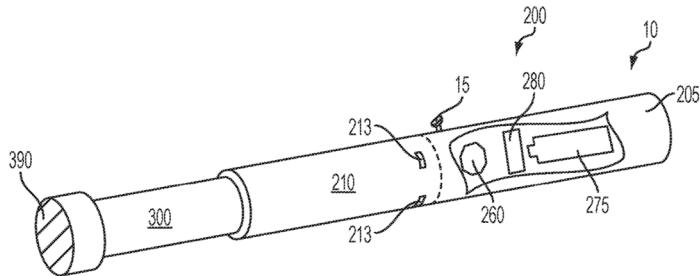


FIG. 6

喫煙具 10、開口部 213、電源 275、制御部 260、スイッチ 280、ボタン 15、カートリッジ 300、レシービングチャンバ 210

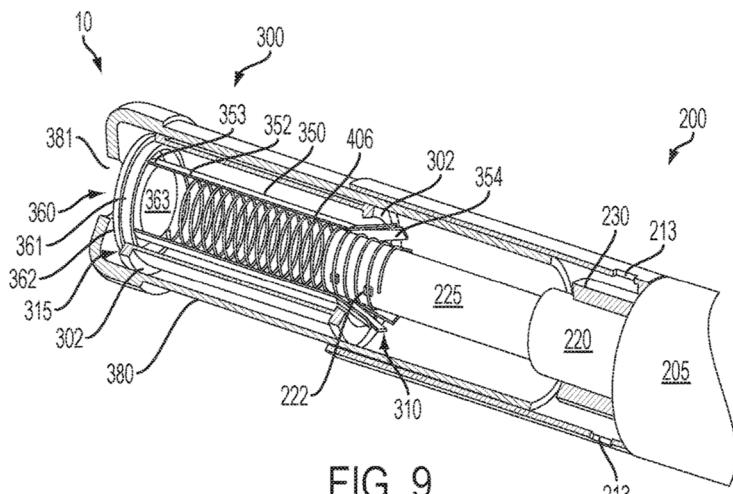


FIG. 9

inhalable substance medium (吸入可能な物質媒体) 350
electrical heating member 400、heating coil 406 (ヒーティングコイル)、

請求項 10（請求項 27）

前記加熱部材は、使い捨てエアロゾル形成物質の長さの約 75%～約 85%の長さを有するセグメントに沿って加熱突起上に存在する、請求項 9 に記載の喫煙具。

本願明細書、段落番号 0016、および段落番号 0127

・・・他の実施形態では、セグメントは、吸入可能物質媒体の長さの約 75%～約 125%、約 80%～約 120%、約 85%～約 115%、または約 90%～約 110%とすることができる。・・・

注：請求項 10 の「使い捨てエアロゾル形成物質」は明細書の「吸入可能物質媒体」に対応する。

加熱部材 (electrical heating member 400)、または、heating coil 406 (ヒーティングコイル)

明細書（段落番号 0016, および 0127）の記載

約 75%————約 125%
約 80%————約 120%、
約 85%————約 115%、
約 90%————約 110%

請求項 10、および 27 の記載

約 75%————約 85%

4. PGR 審理

(1) Philip の主張

(A) クレーム 1～30

引用文献、1 Robinson: 米国特許第 7,726,320 号、2 Greim: WO 2011/050964 A1、3 Wang: WO 2008/139411 A2、4 Adams: 米国特許出願、2007/0102013 号等に基づき自明である。

(B) クレーム 10 および 27

明細書のサポートを欠くために無効である。明細書には 75%から 125%、80%から 120%、85%から 115%、および 90%から 110% の範囲が記載されているが、上限が 85% であるヒーターの長さの範囲については開示されていない。

(2) RAI の主張

(A) クレーム 1～30

RAI は PGR 開始後クレーム 13～17 を放棄した。その他のクレームの特許性を主張した。

(B) クレーム 10 および 27

明細書で、請求数値範囲の両端における加熱長さの実施形態を教示している。クレーム範囲の両端である 75%～125%、および 85%～110% の範囲を開示している。

(3) PTAB 審決

PTAB は、Philips の主張を取り入れ、以下の様に判決した。

(A) クレーム 1～9, 11～12, 18～26, 28～30 については、引用文献、Robinson、Greim、Wang、Adams、等に基づき自明である。

(B) クレーム 10 および 27 については、明細書のサポートを欠くために無効である。

明細書には 75%から 125%、80%から 120%、85%から 115%、および 90%から 110% の範囲が記載されているが、上限が 85% であるヒーターの長さの範囲については開示されていない。クレームには記述上のサポートがないと審決した。どの範囲も上限を含まないため、約 85% という上限が含まれていないので「発明者がクレームに記載の範囲の『約 75%から約 85%』を想定していたことは『明確ではない』」と審決した。

5. CAFC への控訴

RAI は PTAB の審決 (A) および (B) を不服として控訴した。

5 – 1 . CAFC での論点

(A) クレーム 1 – 9 , 11 – 12 , 18 – 26 , 28 – 30

RAI はこれらのクレームの特許性を主張した。しかし、CAFC では特許性は否定された。詳細は紙面の制約があるのでここでは割愛する。詳細は、RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC., v. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. February 9, 2024, CAFC を参照されたし。

(B) クレーム 10 および 27

RAI は、クレーム 10 および 27 は明細書によってサポートされていることを主張した。

以下 (B) について説明を進める。

5 – 2 . CAFC の過去の裁判例

CAFC は、Ariad v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) の裁判例を示した。書面による記述の要件は、サポートとして依拠した開示が「当業者に合理的に伝わり発明者が出願時にクレームされた主題を保有していたことを当業者に合理的に伝える」ものであれば、記述要件は満たされる。必要な詳細さのレベルは、特許請求の範囲の性質とクレーム範囲の性質と関連技術の複雑性と予測可能性によって異なる(同上)。

CAFC では以下の 5 つの裁判例を示した。

(a) In re Wertheim 事件

In re Wertheim 事件 (541 F.2d 257, 264-65 (CCPA 1976)) では、CCPA (CAFC の前身裁判所) は、クレーム範囲がより狭いクレームを記載する場合には、一連のクレームについて明細書に記載された範囲よりも狭いクレーム範囲を記載したクレームについて、明細書のサポートがあると判断した。

問題となったクレームは、凍結乾燥インスタントコーヒーの製造方法に関するものであった。濃縮コーヒー抽出液の固形分含量が「35%から 60%の間 (between 35% and 60%)」であることをクレームしていた (請求項 2、4、37、38)。明細書には本明細書は、固形分含量を 25%から 60%という広い範囲で、例として、36% および 50%での固形分含量を開示していた。In re Wertheim 事件で、CCPA は、以下のように判決した。記述要件を満たすか否かを判断する際に「単に範囲を比較するだけでは不十分である」。「特許権者が、特許請求の範囲によって保護しようとしている発明が、明細書に記載した発明の一部であるかどうかを判断しなければならない」。「例えば、広く記載された範囲が、狭く（包含される）クレームされた範囲とは異なる発明に関連することが明らかな場合、より広い範囲はより狭い範囲を記載するものではない。すなわち、記述要件は満たされない。Wertheim において、「35%から 60%の間 (between 35% and 60%)」との限定は「25%から 60%という記載された広範な範囲内」であったので、明細書に記載した発明の一部である。

(b) In re Blaser 事件 (556 F.2d 534, 536-37 (CCPA 1977))

問題となったクレームは、以下のプロセスに関するものであった。

CCPA は、明細書に開示された範囲よりも狭い範囲を記載した問題のクレームは、適切な明細書の裏付けがあると判断した。 具体的には、問題となったクレームは以下の内容であった。

リン酸のアシル化生成物を調製するプロセスに関するものであり、混合物を 80°C から 200°C に加熱することをクレームしていた。裁判所は、Wertheim を適用し、次のように述べた。混合物を 60°C から 200°C の間で加熱することを開示した本明細書は、「80°C から 200°C」というクレームの限定を十分にサポートするものであ

る。」と判決した。

(c) Kolmes v. World Fibers Corp. 107 F.3d 1534 (Fed. Cir. 1997)

耐カット糸 (cut-resistant yarn) に関するもので、2本の撚り線が「芯 (core)」を螺旋状に包むことに関するクレームである。コアに「1インチ当たり8~12回の割合で」螺旋状に巻き付ける2本の撚り線をクレームしていた。明細書には、「1インチ当たり4~12回の割合で巻付け、8回/インチが好ましいと記載されていた。CAFCは、クレームは「明細書によって十分にサポートされている」と判決した。

(d) In re Baird 事件(CCPA 1965)

以上の裁判例とは逆に、In re Baird 348 F.2d 974 (CCPA 1965)では、開示された範囲より狭いクレーム範囲は、十分な開示に欠けていると判決した。問題となったクレームは延伸ポリプロピレン (stretch-orienting polypropylene) を製造する方法に関するものであり、「40°Fから少なくとも約60°Fまでの範囲」をクレームしていた。発行された特許では、60°Fを超える温度では材料がカールし、40°Fを下回ると脆くなるからである。

しかし、本出願では、急冷温度は32°Fから176°Fの間であると開示されているのみで、それ以上の説明は開示されていなかった。従って、CCPAは、「クレームは明細書に開示された発明とは異なる発明を対象としている」として、この出願のクレームは明細書のサポートを欠いていると判決した。

(e) Indivior UK Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories S.A. (Fed. Cir. 2021)

この事件も、同様に、クレームされた範囲は明細書による裏付けを欠くとした裁判例である。

問題となった出願は、治療薬を含む経口溶解性フィルムに関するものである。クレームの範囲は、約40wt%~約60wt%（請求項1）または「約48.2wt%から約58.6wt%」（請求項7と12）である。

出願の明細書には、代替的に、「組成物の少なくとも25wt%のフィルム形成ポリマー」、「ポリマー含量が少なくとも50%」、または「フィルムは任意の所望のレベルの……ポリマーを含んでもよい」と開示していた。

明細書には48.2wt%と58.6wt%のポリマーを含む製剤を開示した表も含まれていた。CAFCは約40wt%~約60wt%のクレーム範囲には明細書のサポートがないと判決した。明細書中のポリマーの所定量に関する一貫性のない記述により、CAFCは「約48.2wt%~約58.6wt%」のクレーム範囲も明細書の記載を欠くと判決した。

以上、(a)から(c)では範囲を狭めたクレームの権利範囲が認められ、(d)および(e)では認められなかつた裁判例である。CAFCは、上記の5つの裁判例を考慮し、以下のように判決した。

記述に関するPTABの決定を取り消し、「吸入可能な物質媒体の長さの『約75%から約125%』、『約80%から約120%』、『約85%から約115%』、もしくは『約90%から約110%』という広い記述範囲が、クレームに記載の範囲の『約75%から約85%』とは異なる発明を開示していることを示唆する証拠は見当たらない」と判決した。

従って、クレーム10および27については、差戻判決とした。

6. CAFC 判決

CAFC 判決 (2023年3月13日)

以上の理由により、CAFCは、請求項1～9、11、12、19～26および28～30は自明なものとして、PTABの審決を維持する。

請求項10および27は記述的サポートを欠くとのPTABの認定を破棄し、本意見に沿った手続のためにPTABへ差戻す。

7. 考察

(1) 請求項の数値範囲を明細書に記載の数値範囲より狭める場合の注意事項

請求項の数値範囲が、単に、明細書に記載の数値範囲より狭いかどうかで判断されない。狭められた数値範囲に係る発明と、明細書に記載の数値範囲に係る発明とが異なる発明と解釈される場合には、認められないとする裁判例である。

(2) 請求項の数値範囲のサポートは、明細書で、明確に記載することが肝要である。

(3) 翻訳時の注意事項

日本語明細書で、数値範囲をいくつか記載する場合に、「好適には」、「より好適には」、「さらに」等と記載されている場合がある。翻訳する場合には、「preferable」、「more preferable」、「further」などを使用しないことをお勧めします。このように翻訳すると権利範囲が「more preferable」または「further」で示された範囲に限定される可能性が否定できない。

対応策として、例えば、「数値範囲Aでは、測定値は（ア）から（イ）であった」。「数値範囲Bでは、測定値は（ウ）から（エ）であった。」・・・の様に、単に、実験結果のみを記載するすれば、権利範囲が狭く解釈される可能性を低減できると思われる。

以上