

数値範囲がオーバーラップしている場合の新規性判断

～数値範囲が Critical といえるか～ 米国特許判例紹介(118)

2015年5月27日

執筆者 弁理士 河野 英仁

INEOS USA LLC,

Plaintiff-Appellant,

v.

BERRY PLASTICS CORPORATION,

Defendant-Appellee,

1. 概要

権利範囲を数値で規定する数値限定発明においては、先行技術に開示された数値範囲との関係が新規性¹の面で問題となる。

先行技術がクレーム発明の数値範囲と異なる数値範囲を開示している場合、新規性を有するが、一部数値範囲がオーバーラップする場合は、予期できるとして、米国特許法第102条により拒絶されるのであろうか。

本事件において CAFC は、数値範囲がオーバーラップしていたところ、原告特許権者が限定した数値が **critical**(重要、臨界)であることを立証できなかつたため、先行技術から予期できると判断した。

2. 背景

(1)特許の内容

Ineos(原告)は U.S. Patent 6,846,863(863 特許)を所有している。863 特許は 2001 年 3 月 15 日に国際特許出願され、2005 年 1 月 25 日に特許が成立した。

¹第 102 条 特許要件；新規性

(a)新規性；先行技術-次の各項の一に該当するときを除き、人は特許を受ける権利を有するものとする。

(1)クレームされた発明が、有効出願日前に特許されるか、刊行物に記載されるか、または、公然使用、販売、その他公衆に対し利用可能となった場合・・・

863 特許は、ボトルのスクリーキャップ等に使用されるポリエチレンを主成分とする組成物に関する。ポリエチレンボトルキャップの先行技術は、キャップスリップの特性を最適化し、キャップの開閉を促進するための潤滑剤を含めたものである。

しかし、これらの組成物は、該組成物を主成分とするこのキャップと接触した際に、保存された食品に、悪臭および雑味を与えるという欠点を示す。863 特許は、特別な量のポリエチレン、潤滑剤及び添加物を有するその組成物は、この問題を解決すると説明している。

争点となったクレーム 1²の要部は以下のとおりである。なお、下線部が争点である。

1. 組成物において、

[1] 940 kg/m³ を越える標準密度を持つポリエチレンを、少なくとも 94.5 質量%を含み、

[2] 少なくとも $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{CONH}_2$ で表される(n は 6~28 の範囲)飽和脂肪酸アミドを 0.05~0.5 質量%を有し、

...

(2)訴訟の経緯

原告は、Berry Plastics(被告)が 863 特許のクレーム 1~7、9-11 を侵害するとして、テキサス州連邦地方裁判所に提訴した。被告は、クレームは、U.S. Patent No.

² 1. Composition comprising at least

[1] 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 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{CONH}_2$ 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, monoor poly-alcohol monoethers, glycerol esters, paraffins, polysiloxanes, fluoropolymers and mixtures thereof, and

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

5,948,846(846 特許)を含む複数の先行技術に基づき、予期(米国特許法第 102 条)できると主張した。

当事者間で、846 特許は、 940 kg/m^3 を越える標準密度を持つポリエチレンを、少なくとも 94.5 質量%を含むことが、開示していることについて、争いはない（構成要件 [1]）。

同様に、846 特許に開示されたステアリン酸アミドは、 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{CONH}_2$ で表される(n は 6~28 の範囲)飽和脂肪酸アミド[2]の組成物であることが開示されていることについても争いはない。

地裁は、846 特許には、潤滑剤が 0.1~5 質量%であり、より詳細には少なくとも 0.1 質量%のポリオレフィン、特に少なくとも 0.2 質量%、最も一般的には 0.4 質量%のステアリン酸アミドである、と開示されていることから、完全な範囲 (0.1~5 質量%) における、特別な値を開示していると判断した。

地裁は、846 特許のステアリン酸アミドの開示は、構成要件 2 (0.05-0.5 質量%) に合致するため、クレーム 1 は、846 特許から予期できるとの判決をなした。原告は当該判決を不服として CAFC へ控訴した。

3. CAFC での争点

争点：数値範囲がオーバーラップしている場合の新規性はどのように判断すべきか

4. CAFC の判断

結論：重要であることを示す証拠を提示していないため新規性がない

クレームの数値範囲が 0.05-0.5 質量%であるところ、先行技術である 846 特許の明細書には以下のとおり開示されている。

本発明の組成物は以下を含む：少なくとも 0.1 質量%のポリオレフィン、特に少なくとも 0.2 質量%、最も一般的には 0.4 質量%潤滑剤；潤滑剤の総質量%は 5 質量%を超えず、より特には 2 質量%を超えず、好ましくはポリオレフィン最大値 1 質量%である。

CAFC は過去の判例をいくつか挙げて分析した。

(1)Atofina 事件³

Atofina 事件において、CAFC は、発明の実施可能性について重大な特許のクレームである温度範囲が、先行技術において開示された範囲と実質的に相違する場合に、予期できるとした地裁の判断を差し戻した。

Atofina 事件は、330 度～450 度の温度でジフルオロメタンを合成する方法をクレームする特許に関する。Atofina 事件における特許及び審査経過は、クレームされた温度範囲が発明の重要なものであることを示しており、合成反応は、クレームされた範囲外の温度では機能しないと述べていた。

Atofina 事件における先行技術は、広い温度範囲「100-500 度」を開示していたが、CAFC は、予期できないとの判決をなした。これは、先行技術の広い開示とクレームされた「(臨界) critical」温度範囲との間には「大きな相違」があり、当業者が、クレームされた範囲を十分に特定して、予期することができるような記載が先行技術にはなされていなかったからである。

(2)Clear Value 事件⁴

Clear Value 事件において、CAFC は、オーバーラップする範囲を開示する先行技術による「予期」を判断するに際し、クレームされた範囲の臨界を確立することの重要性を判示している。

Clear Value 事件における特許は、化学的処置による 50ppm 以下の未加工アルカリ度水を浄化する方法をクレームしていた。

先行技術が「150ppm 以下」のアルカリ度を有する浄化水を開示していたところ、陪審員は、クレーム発明は先行技術から予期できないと判断した。これに対し CAFC は、予期できるとして審理を差し戻した。

これは、Clear Value 事件において、クレームされた範囲が、発明にとって臨界であり、クレームされた方法が先行技術の範囲 150ppm 以下で異なって機能するとは、議論されていなかったからである。

広い範囲の異なる特性が異なって機能するという証拠があった Atofina 事件とは異

³ *Atofina v. Great Lakes Chemical Corp.*, 441 F.3d 991 (Fed. Cir. 2006),

⁴ *ClearValue, Inc. v. Pearl River Polymers, Inc.*, 668 F.3d 1340, 1345 (Fed. Cir. 2012).

なり、Clear Value 事件においては、範囲を超えた際の相違を示す臨界の主張または証拠がなかった。どのように当該方法が、クレームされた範囲内で機能するかということと、先行技術において開示された範囲との間には、注目に値する相違がなかったのである。

(3)OSRAM 事件⁵

OSRAM 事件において、特許権者は、クレームされた圧力範囲が、0.5torr 以下ということは、クレームされたランプ部品の実施に対する臨界であると主張した。一方先行技術は、「1torr またはそれ以下」と開示していた。

CAFC は、新規性がないとした地裁の判断を差し戻した。CAFC は、広い分類を説明する先行技術は必ずしも当該分類に含まれる個々のあらゆる種類を開示するものではないと判示した。

また、特許権者は 0.5torr 以下という限定が、クレーム発明にとって臨界であり、ランプは先行技術において開示された範囲内で、様々な点で異なって動作するという、主張をサポートする専門家証言及び証拠を提示したが、当該証拠を採用することを拒否した地裁の判断も誤りであると指摘した。

(4)本事件の判断

CAFC は、原告が、構成要件 2 に記載された当該範囲が発明にとって重要であるか否かについての証拠を提出していないため、先行技術から予期できるとした地裁の判断を支持した。

863 特許明細書は、潤滑剤は、キャップの滑り特性及びボトル開封時の能力を改善するための機能を含むということを開示している。また、863 特許明細書は、先行技術のボトルキャップに関する悪臭及び雑味の問題を排除するとともに、依然として好ましい滑り特性を維持するとして、発明の新規性を開示している。

しかしながら、原告は、先行技術である 846 特許の範囲が、構成要件 2 の範囲に代替された場合に、上述したこれらの特性が、異なるということは何ら示すことができなかった。

また原告は、構成要件 2 に記載されたクレーム範囲は、不必要な製造コスト及びボト

⁵ *OSRAM Sylvania, Inc. v. American Induction Technologies, Inc.*, 701 F.3d 698, 706 (Fed. Cir. 2012)

ルキャップの好ましくない傷の存在を回避するために重要であると述べた 863 特許(本件特許)の発明者の証言に依拠した。

しかしながら、CAFC は、当該証言がたとえ真実であったとしても、クレームされた発明の操作性または機能性に何ら関係がないと判断した。コスト及び好ましくない傷の回避と、クレームされた発明のスリップ特性または悪臭・雑味の排除との間の関連性を示すことができなかつたからである。

CAFC は、製造方法クレームが争点であるのであれば、製造コストの低減に関する証言が、関連するという可能性を排除しないが、製造方法クレームは、本事件における争点ではないと述べた。

結局のところ、原告は、先行技術に対する構成要件 2 の範囲の重要性についての事実、すなわち、ボトルキャップの実施可能性がクレームされた範囲により改善したという証拠を提示できなかつたため、CAFC は 863 特許のクレームは、先行技術から予期できると判断した。

5. 結論

CAFC は、先行技術により予期できるとした地裁の判断を維持する判決をなした。

6. コメント

数値限定発明において、先行技術と数値範囲がオーバーラップする場合の、新規性判断に関する事例である。本事件及び過去の判例からすれば、範囲の一部がオーバーラップしていたとしても、クレームの数値範囲が、先行技術に対して **Critical**(重要、臨界)であることを示す実験データを提出することができれば、新規性有りとして判断される。

もちろん、本事件のようにコストダウン、傷が付きにくい等、本来明細書で述べた効果とは異なる効果を主張したとしても、先行技術にも同様に明細書で述べた効果が記載されている場合は、重要とは言えないため、方法クレームの場合を除き、新規性は否定されることとなる。

判決 2015 年 4 月 16 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/14-1540.Opinion.4-14-2015.1.PDF>