

数値範囲の端点に関する明細書による裏付け

筆者：セイラー・マッセイ (Saylor Massey) 、
サラ・ビットナー (Sarah Bittner, Ph.D.) 、 ジュード・イー (Jude Yi) &
ヤン・グロアグエン (Yann Gloaguen, Ph.D.)

*RAI Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Prods. S.A.*¹ (RAI) 事件において、米国連邦巡回区控訴裁判 (CAFC) は最近、米国特許第 10,492,542 号 (以下、「'542 特許」という) のクレーム 10 及びクレーム 27 に記載の文言「ディスポーザブルなエアロゾル形成物質の長さの約 75% から約 85% までの長さを有するセグメントに沿った加熱プロジェクション上にある [加熱部材]」が明細書によって裏付けられていないという特許審判部 (PTAB) の判定を棄却し差し戻しました。当該判決は、明細書によって明示的に裏付けられているかというよりも、当業者の知識を考慮してクレームに記載の数値範囲が暗黙的に裏付けられ得るとする既存の法的基準を強固にしました。

RAI 判決の焦点は、明細書において同一端点が単に範囲の下端点として記載されている場合にクレームに記載の範囲の上端点が明細書によって裏付けられているかを判断することに置かれています。より具体的に、'542 特許の明細書において、電動式タバコ喫煙装置である上述した「加熱部材」は、クレームに記載の「エアロゾル形成物質」に関連して複数の異なる長さを有し得ることが記述されています。開示された関連性のいくつかは、加熱部材は「吸入可能な物質媒体の長さの約 75% から約 85% までの長さ」、もしくは、「吸入可能な物質媒体の長さの約 80% から約 120% まで、約 85% から約 115% まで、又は約 90% から約 110% までの長さ」を有することを含みます。したがって、結果として生じたクレーム

¹ 92 F.4th 1085 (Fed. Cir. 2024).

に関する問題が、2つの別個の下限をつなぎ合わせて上限と下限の両方を有するまとまった範囲を構成することができるかです。

この問題に答えるために、CAFCは、明細書の記載要件に関わる先の判決²に目を向けました。当該判決では、明細書は必ず、発明者が対象発明を「所有する技術分野の当業者に[. . .]を合理的に伝達しなければならない」と判定されています。CAFCは’542特許の明細書は「約75%から約85%まで」という範囲を明示的に記述していないと言及している一方で、裁判所は、当該発明は予期可能な技術分野に属する電気機械装置であり、明細書のどの箇所も、加熱部材の長さを変えることによって発明の実行可能性や効率性が変わることを示していないと特に述べました。実際、当該特許の図面を参照すれば、当該タバコ物質の長さを変えることがおそらく装置の筐体を長くすることのみを必要とすることがはっきりと分かります。それは些細な設計事項に過ぎません。

これに基づき、CAFCは、’542特許の明細書によってクレームに記載の範囲が明示的に開示されていないにもかかわらず、クレームはそれでもなお、出願当初の明細書によって裏付けられていると判定しました。裁判所は、当該判定を支持して、「クレームに記載の範囲の中間点は明細書に記載された100%ではなく、80%であるが、少なくとも、当該喫煙装置の全体としての構造及び機能性は特定の長さを有する加熱部材によって実質的に影響されないので、クレームは裏付けられている」と特に言及しました。

しかしながら、’542特許のいくつかのクレームは明細書によって裏付けられているという判定の下、PTABが当該特許の他のクレームの無効判断を追認したという結果となったのかもしれませんが。上述したように、’542特許のクレーム10とクレーム27は、タバコ喫煙装置が本質的にシンプルなので、米国特許法第112条に基づき、明細書によって裏付けられていると判定されました。加えて、CAFCは、

² *Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010)

PTAB が '542 特許の他の特定のクレームに対し、2つの先行技術文献から自明であるとして第 103 条に基づいて下した拒絶判断を支持しました。この支持の根拠に、CAFC は、'542 特許のクレームに記載の構造に類似する寸法を有する加熱器を備えるように1つの先行技術文献の喫煙用品を変更することが自明であると示しました。CAFC は更に、先行技術は「加熱要素 72 の大きさと形状は変更可能である」ことと「電源及び抵抗加熱要素の選択は、設計事項であり、当業者にとって容易に分かるものである」ことを記載していると示しました。したがって、'542 特許の特許クレームが第 112 条に基づき支持されたのと同じ論拠が、第 103 条に基づく '542 特許のクレームの無効判断に適用されました。それは、裁判所の判決のその両方の側面はタバコ喫煙装置の技術分野の予測可能な本質から生じたからです。

当該 CAFC 判決は、欧州特許庁 (EPO) 審判部の判定結果にも類似しています。例えば、長年にわたる EPO 判決^{3,4}によれば、広い範囲 [A-----B] と、その広い範囲内に含まれる2つ目の範囲 [C---D] とが出願当初の明細書によって明示的に開示された場合、範囲 [C----B] 又は範囲 [A----D] (両方とも当該2つ目の範囲 [C---D] を含む) に関する補正は認められるとみなされます。範囲 [A--C] 又は範囲 [D--B] (どちらも当該2つ目の範囲 [C---D] を含まない) に関する補正については、当業者がそれらの範囲の細工を真剣に考慮し得る場合のみに認められます⁵。上述した判例は、既存の範囲の開示された端点を組み合わせる技量に関するものです。しかしながら、別の判決⁶と一致して、例示された具体的な数値点から新しい範囲を生成することも可能です。よって、例えば、開示された範囲の端点を、その範囲内に含まれる例からの単一の点の数値“G”に基づいて [E----F] などに再画定し、新しい範囲 [E--G] 又は [G--F] を

³ Boards of Appeal of the European Patent Office - [T 0002/81](#)

⁴ Boards of Appeal of the European Patent Office - [T 925/98](#)

⁵ Boards of Appeal of the European Patent Office - [T 1170/02](#)

⁶ Boards of Appeal of the European Patent Office - [T 0201/83](#)

提供する補正は、当該単一の数値“G”はその例の他の特徴と密接不可分でない限り、認められ得ます。そうでなければ、これはおそらく、欧州特許条約（EPC）第 123 条(2)に規定される要件に違反する中間上位概念化（intermediate generalization）に該当するとみなされます。

更に別の角度から今回の争点をみましょう。中国特許庁（CNIPA）は、範囲の開示に関しては通常、それほど厳格ではありませんが、その基準は EPO の基準に類似します。中国特許出願における補正の審査鉄則として、補正は出願当初の明細書及びクレームに含まれた開示の範囲を超えてはなりません。当該特許審査ガイドラインによれば、出願当初の明細書及びクレームに含まれた開示の範囲は、最初の明細書及びクレームに記載の内容と、それらによって直接かつ誤解の余地がなく決められた内容とを含みます。この規則をクレームにおける数値範囲に適用すると、広い範囲は、（1）広い範囲の何れかの端点、及び／又は、（2）広い範囲内の、出願当初の明細書及びクレームによって明示的に開示された中間点などの任意の特定の数値から選択される端点を有する任意のより狭い範囲に補正されることができません。当該特許審査ガイドラインでは、同じ広い範囲内の 2 つの異なるより狭い範囲の開示された限界をつなぎ合わせてまとまった範囲を構成することができるかは具体的に考慮されていません。しかしながら、2 つの開示された限界は広い範囲の端点、広い範囲内の中間点、又はそれらの組み合わせであり得るから、そのような補正は理論的に認められ得ます。したがって、中国特許出願における数値範囲のクレームに関しては、万が一の場合の代替案を確保するように、広い範囲内の十分かつ合理的な数の中間点を明示的に開示することが重要となります。

要するに、RAI 事件に対する CAFC の判決は、米国特許法第 112 条(b)と第 103 条に基づく特許無効判断は発明の予測可能性と複雑さに関わるということ気付かせてくれました。裁判所は、特定のクレームが明細書によって裏付けられてい

る又は先行技術によって記載されているかの判断は、開示に明記されていない内容が当業者にとって予測可能であるかに関係していると繰り返して説明しています。CAFCの判決も、明細書は通常、当業者の知識を考慮して解釈されることを強調しました。このように、CAFCは、そのような当業者によって変更され得る発明の分野を明確に特定するように明細書を記載することの重要性を強固にしました。