

IN RE BRANDT事件、上訴番号2016-2601(CAFC、2018年3月27日)。Lourie裁判官、Reyna裁判官、Taranto裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

本上訴は、ポリウレタン細胞構造もしくはポリイソシアヌレート細胞構造を含む遮蔽板(カバーボード)を有する被覆屋根(covered roof)のための建築板に関する特許出願についてのものであった。クレームには、「1立方フィートにつき2.5ポンドより大であり、1立方フィートにつき6ポンド未満である密度(a density greater than 2.5 pounds per cubic foot and less than 6 pounds per cubic foot)」が記載されていた。審査中、審査官は、この数値範囲についてGriffin文献により自明性が一応(*prima facie*)証明されるとした。Griffin文献には、カバーボードの密度は、1立方フィートにつき6ポンドと25ポンドの間の数値範囲にあると開示されていた。PTABにおける審判では、審査官の判断が確認維持されたため、これを不服として、Brandt氏は、CAFCに上訴した。

#### 争点/判決理由:

PTABが、審査官の判断を確認維持したことは間違っていたか。否、PTABの決定が確認支持された。

#### 審理内容:

まず、Brandt氏は、PTABが、隣接かつ非重複の数値範囲に基づき自明性の当然違法原則(*per se rule*)を不適切に適用したという理由で、自明性が一応(*prima facie*)証明されるというPTABの決定に異議を申し立てた。CAFCは、PTABと審査官が、クレームに記載の数値範囲とGriffinの数値範囲との差が「実質的に取るに足らない(virtually negligible)」というしっかりした事実的判断をなしたことについて、即座にPTABの決定に同意した。Brandt氏でさえも、クレームに記載の数値範囲とGriffinの数値範囲間の意義のある差が存在する理由をサポートするものが記録にないことをしぶしぶ認めた。

そのかわり、Brandt氏は、CAFCの*In re Patel*事件にての拘束力のない判決に関する自己の解釈に依拠した。CAFCは、*Patel*事件にてPTABの決定を覆した。このPTABの決定とは、先行技術の端点が柔軟に適用可能であるという開示がない場合に、関連のある端点が近接しているという理由だけで、隣接かつ非重複の数値範囲にある先行技術によりクレームに記載の数値範囲について自明性が一応(*prima facie*)証明されるとしたものであった。Brandt氏は、*Patel*事件では、審査官により自明性が一応(*prima facie*)証明されるとなされる場合に、クレームの数値範囲と先行技術の数値範囲が重複している必要があると教示されていると主張した。CAFCは、*Patel*事件の解釈を採用することを拒否した。CAFCによると、*Patel*事件は、隣接かつ非重複の数値範囲間の些細な差について自明性が一応(*prima facie*)証明されるとするのになどどのような証拠が必要であるかについて示しているにしか過ぎなかった。

また、Brandt氏は、Griffinがクレームの数値範囲から離れて教示していないとするPTABの決定に異議を申し立てた。Griffinのカバーボード(1立方フィートにつき6ポンドと25ポンドの間)と絶縁板(1立方フィートにつき6ポンド未満)が、同一密度を有さないため、Brandt氏の理論は、Griffinがクレームに記載の上端点(1立方フィートにつき6ポンド未満)から離れて教示していると結論に基づくものであった。CAFCは、この議論では上端点が重要であるかどうかになるというPTABの決定に同意した。しかし、Brandt氏は、予期せぬ結果(*unexpected results*)もしくは臨界度(*criticality*)に関する証拠を提出しなかった。従って、CAFCは、PTABの決定を確認維持した。