

CHEMOURS CO. v. DAIKIN INDUS., LTD.事件、上訴番号20-1289、20-1290 (CAFC、2021年7月22日)。  
Newman裁判官、Dyk裁判官、Reyna裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

当事者系レビュー(inter partes review)において、Daikin工業は、Chemours社の特定のタイプのポリマーに関する特許に異議を申し立てた。これらのポリマーは高い溶融流量(30±3g/10分)を特徴としており、これにより、高品質なコーティングを生成しつつ、ポリマーをコーティングとしてワイヤー上に高速で押出すことを可能とした。

PTABは、高速処理が可能なワイヤコーティング用ポリマーを記載した米国特許により、異議が唱えられたクレームのすべてが自明であると判断した。このポリマーは、非常に狭い分子量範囲を特徴としており、高速押出用途にはより広い分子量範囲が必要であるという従来の考え方に反していた。本文献には、そのポリマーの溶融流量が15g/10分以上であると記載されていたが、24g/10分の溶融流量が例示されているにしか過ぎなかった。それにもかかわらず、PTABは、処理上のさらなる高速を達成するため、文献のサンプルの溶融流量をクレームの範囲内に増加させることは(たとえそうすることで分子量範囲が広がるとしても)自明であるとした。

Chemours社はこれを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

PTABがクレームを自明としたことは誤っていたか。然り、原決定は覆された。

#### 審理内容:

CAFCは、当業者であれば、非常に狭い分子量範囲を維持したまま、文献のポリマーサンプルの溶融流量をクレームの範囲まで増加させたであろう理由について、PTABは適切に対処しなかったと判断した。PTABは、溶融流量をクレームの範囲内に増加させることにより分子量範囲が必然的に広がったとしても、(文献では何が「狭い(narrow)」こととなるのかその定義づけがなかったため)結果的に得られる範囲は「狭い(narrow)」と特徴づけることができるとした。しかし、CAFCは、分子量範囲を広げることが文献の発明概念に反する場合に、当業者であるならばどうして分子量範囲を広げる動機となるのかについての理由(why)が言及されていないとした。実際、文献には、溶融流量を増加させる他の方法を使用する例が多数記載されており、より広い分子量範囲を得るリスクがある場合は、それらの方法を使用すべきではないと注意がある。

Dyk裁判官は、「～から離れて教示している(teaching away)」という多数派の結論をCAFCの判例からの逸脱とレッテルをつけて反対意見を述べた。特に、文献では、より広い分子量分布を使用することは従来の常識として認定されているため、高速押出用途のポリマーを生成のため、より広い分子量分布を使用することは実現可能である。溶融流量を24g/10分から27g/10分に調整することにより、文献の発明の「基本的な目的を破壊する(destroy the basic objective)」程度まで分子量分布が広がるという証拠は記録にはなかった(*Trivascular, Inc. v. Samuels*事件、812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016)を引用)。また、「より良い代替品が先行技術に存在するからといって、劣った組み合わせが自明性の目的に適さないということにはならない(that 'better alternatives exist in the prior art does not mean that an inferior combination is inapt for obviousness purposes')」と述べた(*Bayer Pharma AG v. Watson Labs., Inc.*事件、874 F.3d 1316, 1327 (Fed. Cir. 2017)を引用)。