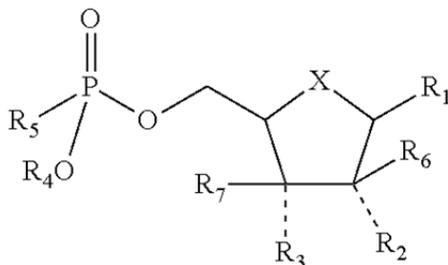


UNIV. OF MINN. v. GILEAD SCIS., INC.事件、上訴番号2021-2168 (CAFC、2023年3月6日)。Lourie裁判官、Dyk裁判官、Stoll裁判官による審理。PTABによる決定を不服としての上訴。

背景:

University of Minnesota(Univ. of Minn.)は、以下の式の化合物に関するクレームの特許を所有しており、各変数は可能な候補構造のリストによって定義されていた。可能なオプションのリストは1ページを超えていた。



Gilead Sciences社(Gilead社)は、当事者系レビュー(*inter partes review*)において、Gilead社自身の特許出願公報の1件と同一であるとして、特許に異議を唱えた。両当事者は、当該公報が、異議が唱えられた代表的クレームのすべての限定を開示することを明記した。争点は、クレームに記載の主題が特許の優先権出願によってサポートされているかどうか、従って、Gilead社の公報より前の優先日を取得できるかどうかであった。

PTABは、このクレームは先の優先権出願によってサポートされておらず、従ってGilead社の公報に先立つことはできなかつたとした。従って、特許は公報により同一であるとして無効とされた。Univ. of Minn.はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABが、対象クレームが優先権出願によってサポートされていないと判断したのは誤りであったか。否、原決定が確認支持された。

審理内容:

CAFCは、クレームに記載の化合物が優先権出願によってサポートされているかどうかを判断する際に、化学化合物の属(*genus*)をクレームに記載する文脈における記載サポートの基準を検討した。この場合、優先権出願は化合物の広い属を記載し、異議が唱えられた特許はその広い属内の化合物の亜属(*subgenus*)をクレームに記載していた。優先権出願の開示で亜属のサポートを見つけるには、当業者をクレームに記載の亜属に導く「ブレイズマーク(*blaze marks*)」の開示が必要である。

ここにはそのような「ブレイズマーク(*blaze marks*)」はなかった。Univ. of Minn.は、主張の中で優先権出願における一連の従属クレームを指摘し、そのそれぞれが単一の変数の可能性のリストを開示していたと述べた。Univ. of Minn.は、これらのクレームのいくつかを組み合わせることによって、クレームに記載の亜属に到達すると主張した。しかし、CAFCは、この「迷路のような道(*maze-like path*)」は、当業者をクレームに記載の亜属に「理屈に適って導く(*reasonably lead*)」には不十分であると結論付けた。従って、クレームに記載の亜属は、優先権出願の一般的な教示によってサポートされていないため、その先の出願日を取得する権利はなかった。