

PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. v. PERSONAL GENOMICS TAIWAN, INC.事件、上訴番号 2022-1410および2022-1554 (CAFC、2024年1月9日)。Prost裁判官、Taranto裁判官、Hughes裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Pacific Bio社は、PTABに2件の当事者系レビューを求める請願書(inter partes review petitions)を提出し、各件において米国特許第7,767,441号の個別のクレームグループの審査を求めた。各件において、請願書はそれぞれの先行技術に依拠していた。

クレーム1の序文に記載されているように'441特許は、「単一の生体分子を識別するための装置 (apparatus for identifying a single biomolecule)」に関するものである。Pacific Bio社は、序文の文言には、生体分子の模倣を作成し、得られた模倣を検査し、これらの模倣によって最初の生体分子の正体を推測することによって生体分子を特徴付ける能力を備えた装置が含まれていると主張した。その2件の決定において、PTABはPacific Bio社の主張に同意せず、「単一の生体分子を識別するための装置 (apparatus for identifying a single biomolecule)」とは、単一の個々の生体分子のみを検査することによってその正体を確認できる装置が必要であると解釈した。PTABは、その解釈に基づき、1件の決定ではとりわけクレーム1を無効とし、もう1件の決定ではいずれのクレームも無効としなかった。

それぞれの当事者はこれを不服として上訴した。上訴にて、Pacific Bio社は、PTABは「単一の生体分子を識別する (identifying a single biomolecule)」の解釈において誤りをなしたと主張した。

#### 争点/判決:

PTABは「単一の生体分子を識別する (identifying a single biomolecule)」のクレームの解釈において誤りをなしたか。否、原決定が確認支持された。

#### 審理内容:

CAFCは、この表現が1つの生体分子のみを単独で検査することによって識別することを意味するという点でPTABに同意した。CAFCは、判決の中で、装置(device)が「その1つの分子だけを視野に入れて (with just that one molecule in view)」識別する能力を備えている必要があることを示す以外に、「単一の生体分子を識別する (identifying a single biomolecule)」という表現で「単一(single)」という言葉を使用する明白な理由はないと判断した。

また、CAFCは、この解釈の証拠として明細書を指摘し、単一の生体分子のみを検査することが本発明にとって重要であると明細書が強調しているとした。例えば、明細書中の図は、複数の生体分子の集合体またはクラスターではなく、1つの個別の生体分子のみの検査を示していた。この明細書では、分子のグループから個々の生体分子を検査することによって、もしくは模倣された生体分子を検査することによって「単一の生体分子を識別する (identifying a single biomolecule)」際の問題と、これらの問題を単一分子の検出感度でどのように回避したかについても説明した。また、CAFCは、単一の生体分子のみを識別するというクレーム1に記載された要件を強調する、多分子検査を記載した従属クレームの存在も指摘した。

Pacific Bio社は、PTABは単一分子の「識別 (identifying)」と単一分子の「検出 (detecting)」を混同していると主張した。しかし、CAFCは、模倣を作成することによる分子の識別の問題を認識し、この問題を回避しようとしている明細書を再度指摘した。