

RAI STRATEGIC HOLDINGS INC. v. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.事件、上訴番号2022-1862 (CAFC、2024年2月9日)。Stoll裁判官、Chen裁判官、Cunningham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:

申立人のPhilip Morris社は、使い捨てのエアロゾル形成物質を受け入れて蒸発させる喫煙物品に関するRAI社の特許の有効性に異議を唱えるため、付与後レビュー(post-grant review)を提出した。特定の従属クレームについて、Philip Morris社は、「加熱部材が、使い捨てエアロゾル形成物質の長さの約75%～約85%の長さを有するセグメントに沿って加熱突起部上に存在する(wherewithin the heating member is present on the heating projection along a segment having a length of about 75% to about 85% of a length of the disposable aerosol forming substance)」というクレームに記載の特徴には35 USC §112(a)に基づく記述要件によるサポートがないと主張した。本特許の明細書には、加熱部材の様々な範囲、特に75%から125%、80%から120%、85%から115%、90%から110%などの範囲が開示されていた。それにもかかわらず、Philip Morris社は、明細書には、クレームに記載のような上限85%のヒーター長さの範囲は開示されていないと主張した。

PTABはPhilip Morris社の主張に同意し、対象クレームには記述要件によるサポートがないため特許取得不能であると判断した。その後、RAI社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

「加熱部材が、使い捨てエアロゾル形成物質の長さの約75%から約85%の長さを有するセグメントに沿って加熱突起部上に存在する(wherewithin the heating member is present on the heating projection along a segment having a length of about 75% to about 85% of a length of the disposable aerosol forming substance)」というクレームに記載の特徴は、本明細書に開示されている、クレームに記載の範囲よりも広く、かつ異なる範囲によって適切にサポートされているか。然り、原決定は無効とされた。

審理内容:

CAFCは、記述に関するPTABの決定を取り消し、「吸入可能な物質媒体の長さの「『約75%から約125%(about 75% to about 125%)』、『約80%から約120%(about 80% to about 120%)』、『約85%から約115%(85% to about 115%)』、もしくは『約90%から約110%(about 90% to about 110%)』という広い記述範囲が、クレームに記載の範囲の『約75%から約85%(75% to about 85%)』とは異なる発明を開示していることを示唆する証拠は見当たらない」と判断した。言い換えれば、この特定の事件の事実に基づいて、クレームに記載の部分範囲(subrange)が明細書に開示された発明とは異なる発明をもたらすという証拠はない」。

CAFCは、この結論に達するためにいくつかの要因に依拠した。第一に、判例法では、開示されている値よりも狭い範囲の値を主張する特許権者について、記述によるサポートが存在することを示すいくつかの例がある。第二に、CAFCは、「電気機械発明(electro-mechanical inventions)」と定義した対象特定技術は予測可能な技術であると強調した。また、クレームに記載の特徴(加熱部材の長さ)が単純であるため、記述要件を満たすために要求される詳細レベルは低くなる、とも強調した。

第三に、CAFCは「明細書には、操作性、有効性、もしくはその他のパラメータに関して、加熱部材の長さを変更することによって発明が変更されることを示唆するものは何もない(nothing in the specification indicates that changing the length of the heating member changes the invention, whether as to operability, effectiveness, or any other parameter)」とも判断した。

その結果、CAFCはいかなる「機械的規則(mechanical rules)」の使用も否定したが、実質的な証拠は記述によるサポートに関するPTABの結論をサポートするものではなかった。原決定は無効とされた。