

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

米国特許におけるクレームドラフティング及び付与後手続について

- 1) 開催日時：平成 28 年 11 月 10 日（木） 13：30～17：00
- 2) 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 11 階 1111 講義室
- 3) 講演者：Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)
Marc S. Weiner 氏（米国特許弁護士）
MaryAnne Armstrong 氏（米国特許弁護士）
Chad J. Billings 氏（米国特許弁護士）

4) 内容

(1) クレームドラフティング - マーカッシュ群 (Claim Drafting - Markush Groups)

講師：Marc S. Weiner 氏

マーカッシュ群を含むクレーム

マーカッシュ群 (Markush Groups) とは、複数の物質を択一的に記載する方法で、**selected from the group consisting of A,B,C and D (ABC,及び B からなる群から選択される)** という表現を使用する。マーカッシュ群を含むクレームをマーカッシュクレームという。マーカッシュクレームは、**comprising (Open-ended、広い分野で解釈される)** 及び **consisting of (closed language、記載の要素以外は含まない)** の記載方法がある。化学技術分野の発明においては、**comprising** を使用したマーカッシュクレームを作成する事により、広い物質をカバーする事が可能となる。

主なマーカッシュクレームが関連する判決

① Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products Inc.,

CAFC は、マーカッシュ群によって定義された **"a Lewis acid inhibitor"** の **"a"** は、**"consisting of"** とともに使われているので、マーカッシュ群の中からのひとつのみを意味し、少なくともひとつを意味するものではないと判示した。

② Gillette Co. v. Energizer Holdings Inc.,

Gillette 社は、自社の 3 枚の刃を備えた剃刀の米国特許に対して、Energizer 社の 4 枚の刃を備えた剃刀が侵害している旨提訴したが、CAFC は、クレームには **"comprising"** や **"groups of"** などの **Open-ended** な用語が使われているため 4 つ以上の刃を備える構成も、クレームの範囲に属すると判示した。

③ Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals Inc.,

CAFC は、クレーム 1 の「薬学的に許容されるポリマー」という用語は、**"claim differentiation"** の適用により、クレーム 2 及びクレーム 3 に特定されたポリマーよりも広い化合物を含むと解釈されるべきであり、また、地裁が明細書にマーカッシュ群で列挙されている化合物の構成に限定してクレーム解釈をしたことは誤りであるとした。

④ Fresenius USA Inc. v. Baxter International Inc.,

CAFC は、**Open-ended** な用語とともにマーカッシュ群で記載されていたクレームについて、マーカッシュ群の中に公知の要件が含まれていたことから、群全体を自明と判示した。この様に、公知の要件が含まれている場合には群全体が無効になる恐れがあるので、このような状況を避ける為には従属項を作成しておくことが望ましい。

⑤ Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. Berry Plastics Corp. (Fed. Cir. 2016)

”consisting of”を用いてマーカッシュ群 A,B,及び C から選択されたと表現する場合には、代替成分である D,E 及び F は、除外されると推定される。対照的に、”comprising”を用いた場合には、列挙される要件は全体の一部分であり、追加の要件が排除される訳ではないと推定される。

(2) 付与後手続 - 最近の動向 (Post Grant Proceedings- Recent Developments)

講師：① MaryAnne Armstrong 氏、③～④Chad J. Billings 氏

① *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 119 USPQ2d 1065 (U.S. 2016)

最高裁は、当事者系レビュー (IPR) で審理されるクレーム解釈基準は、最も広い合理的解釈 (BRI) とする CAFC の判断を支持した。また、IPR を開始するとの USPTO 長官の決定は、最終的なものであり上訴出来ないと判断した。

② *In re Aqua Prods., Inc.*, 118 USPQ2d 1776 (Fed. Cir. 2016)

CAFC は、特許性を立証する責任は特許権者側にあるとし、IPR 手続きにおける補正申請を却下した PTAB の審決を支持した。ここで、Aqua からは補正に伴う限定により公知例の組み合わせとの差異が生じることを主張していないとは言え、審判部が新たな加えられた様々な限定についての非自明性について判断しないことが裁量権の乱用に当たるかという点について、*en banc* で再審理請求が認められ、口頭審理が 2016/12/9 に設定された。

③ *Veritas Technologies v. Veeam Software Corp.* Appeal No. 2015-01894 from IPR2014-00090 (Fed. Cir. August 30, 2016)

CAFC は、PTAB が IPR 手続きにおいて特許性の判断について BRI に基づいてクレーム解釈をしたことは支持したが、クレーム補正の申立てを PTAB が却下したことについては、Veritas 側から補正により新規に加えられた要件が先行技術には無いことの主張がなされていたとして破棄した。

④ *RPX CORPORATION v. APPLICATIONS IN INTERNET TIME, LLC* (PTAB May, 2016)

IPR 手続きでは自動的に秘密保持命令が掛かる (default protective order)。しかしながら、RPX 社は、AIT 社側が第三者との間で PBX 社の情報を共有していたとして、秘密保持命令違反の主張を行い、PTAB はこれを認めるとともに、弁護士費用を支払うよう命じた。

本セミナーは、米国特許におけるクレームドラフティング及び付与後手続の動向を最新情報に基づき解説を受けることにより、実務的な方針を得る良い機会となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 20 名以上の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上