

抽出に関する紛争：コーヒーポッドおよび記載要件

2017年5月23日、米国連邦控訴裁判所は、未開示の実施形態を含むように審査手続き中に拡張された請求項は米国特許法第112条の記載要件により無効であるとする判決を下した。*Rivera v. ITC*事件番号2016-1841（「*Rivera*」）。*Rivera*において争点となった特許は、単発抽出コーヒーマシンに関し、このマシンは、平坦化されたフィルターパッケージのポッドのみを使用するタイプと、カップ形状のフィルターカートリッジのみを使用するタイプの2つのタイプのうちの1つであると説明する。明細書は、カップ型フィルター単発抽出コーヒーマシンにおいてポッドの使用を可能にするシステムを開示する。明細書の各実施形態は、フィルターを有するポッドを受容するカップ形状の容器を備えるアダプタ組立体を教示する。

7年にわたる審査手続きの間に、主張されている独立請求項は補正され、いくつかの点において、抽出チャンバ兼容器を備える飲料抽出装置に拡張された。とりわけ、この独立請求項は、ポッド、アダプタ、及びフィルター配置を明示的に限定していない。その上、この請求項は、容器内のポッドに相当し得るものをクレームしていない。

*Rivera* は、Solofill LLC 社（「Solofill」）が、主張されている独立請求項を侵害するカプセルを輸入したと主張して国際貿易委員会（ITC）に提訴した。Solofill のカプセルは、カップ型抽出装置にはめ込む一体的メッシュフィルターを有する。つまり、Solofill のカプセルはポッドを省略している。ITCは、主張されている請求項は記載要件を満足していない理由で侵害はないと下した。

連邦控訴裁判所も、請求項には裏付けとなる記載が明細書にないと下した。特に、請求項セットはポッドを特定しておらず、ましてポッド兼容器の位置はなおさら特定していない。したがって、請求項は一体的なシステムを可能とし、それによって、ポッドは容器と一体化されている又は容器と同一である。請求項に対して、連邦控訴裁判所は、明細書のすべての実施形態には分離したポッドと容器があるため、ポッドは、ポッドをはめ込む容器からは分離しているという極めて重要な特徴を有する基本部品であると見なした。このように、主張されている独立請求項は、出願時に開示された内容より広い権利範囲を有し、記載の裏付けを欠いている。

連邦控訴裁判所は、更に、一体化されたシステムが当業者に自明であるとしても、そのような自明性を記載の裏付けを提示するために使用することはできないことに言及している。「通常の技術者の知識は、（中略）明細書中に実際に存在することを知らせるために使用し得るが、明細書にない限定を教示するために使用することはできない。たとえそのような限定が明細書内の開示内容によって自明とされる場合であっても。」

特許実務者にとって、*Rivera* は、当初の出願書類が後日所望し得る請求項補正のための最大限の柔軟性をもたらすように、全ての可能な代替実施形態を必ず開示するという注意喚起となる。