

合衆国法典第 35 卷(35 U.S.C)第 102 条で言う新規性の欠如とは、先行文献により開示されうるクレームの各限定を要求している。こうした開示は、その参考文献で明示または固有のものとの可能性がある。<sup>1</sup>先行文献で潜在的に開示されうる限定について、限定は明示的に開示されない一方で先行文献の明示的な開示の観点でそこに存在する必要がある。<sup>2</sup>

*U.S. Water Servs., Inc. v. Novozymes A/S*, 2016 U.S. App. LEXIS 22244 (Fed. Circ. Dec. 15, 2016)では、U.S. Water Services および Roy Johnson(以下、「U.S. Water」という)がウィスコンシン西部地区合衆国地方裁判所に於いて Novozymes A/S および Novozymes North America, Inc. (以下、「Novozymes」という)に対し特許侵害行為の訴訟を起こした。

U.S. Waterの特許(米国特許番号 8,415,137 および 8,609,399)は、エタノール生成プロセスの様々な点でフィターゼを追加することにより、エタノール生成中に加工装置に堆積する不溶性の副生成物を低減するための手法に関わる。重要なこととして、

---

<sup>1</sup>「クレームは、そのクレームに規定されるあらゆる構成要件が先行文献に明示的または潜在的な形で記載されていると認められる場合にのみ新規性がないものとする。」(“A claim is anticipated only if each and every element as set forth in the claim is found, either expressly or inherently described, in a single prior art reference.” *Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California*, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987))

<sup>2</sup>「文献が主張される潜在的特性について言及していない場合に新規性がないとするため、文献におけるギャップが外的証拠への請求により埋められる場合がある。こうした根拠は、欠如する記述的内容が文献に記載されるものに存在する必要がある、当業者によってそのようにみなされるということを明確に伝えなければならない。」(“To serve as an anticipation when the reference is silent about the asserted inherent characteristic, such gap in the reference may be filled with recourse to extrinsic evidence. Such evidence must make clear that the missing descriptive matter is necessarily present in the thing described in the reference, and that it would be so recognized by persons of ordinary skill.” *Continental Can Co. USA v. Monsanto Co.*, 948 F.2d 1264, 1268, 20 USPQ2d 1746, 1749-50 (Fed. Cir. 1991))

主張されたクレームはフィターゼの追加に加えてそれにより発生する不溶性の副生成物を減らすということを挙げている<sup>3</sup>。

地方裁判所は、Novozymes に略式判決を求める申し立てを一部許可し、合衆国法典第 35 卷(35 U.S.C)第 102 条に基づき International Publication 番号 WO 01/62947 A1 (以下、「Veit」という)または米国特許番号 5,756,714 (以下、「Antrim」という)により潜在的に新規性がないとし、主張されるクレームが無効であると判決を下した。Veit は糖化中と、発酵とエタノール生成を高めるエタノール生成の発酵段階中にフィターゼを追加することを開示し、Antrim は液化の前にでんぷん粒かでんぷん溶液にフィターゼを含む酵素を分解してフィターゼを追加することを開示している。地方裁判所は、クレームに挙げられた不溶性の副生成物の低減を Veit および Antrim が明示的に開示していないとする一方で、「先行文献が堆積物を低減するフィターゼを得る条件を開示している」(“the prior art discloses the conditions that will necessarily result in phytase reducing deposits.”)と判決を下した。

略式判決を求める申し立てを許可するか否かの判断では、「『裁判所』が根拠を審理し被申立人に最善の方法で一切の推論を行う必要がある。」(“[the court] must view the evidence and draw all inferences in a way most favorable to the nonmoving party.” Bombard v. Fort Wayne Newspapers, Inc., 92 F.3d 560 (7th Cir. 1996) (引用省略))連邦巡回控訴裁判所は、VeitとAntrimが開示するフィターゼの

---

<sup>3</sup>例として、米国特許番号 8,415,137 のクレーム 1 は、「不溶性フィチン酸またはフィチン酸塩を可溶性の生成物に変えるのに適切な条件化でフィチン酸かフィチン酸塩を含む装置内のエタノール処理液にフィターゼを追加し、装置内表面上の不溶性フィチン酸またはフィチン酸塩の堆積形成物を低減する」(“adding phytase to an ethanol processing fluid in the equipment containing phytic acid or salts of phytic acid under conditions suitable for converting the insoluble phytic acid or phytic acid salts to soluble products; thereby reducing the formation of deposits of insoluble phytic acid or phytic acid salts on surfaces in the equipment,”)ということを挙げている。そして米国特許番号 8,609,399 のクレーム 1 は、「フィターゼを含む添加物をエタノール処理液に加えると、工場の伝熱装置にまとまったフィチン酸またはフィチン酸塩の不溶性堆積物の形成を低減させる」(“wherein providing the additive comprising phytase in the ethanol processing fluid causes a reduction of the formation of insoluble deposits of phytic acid and/or salts of phytic acid in a piece of heat transfer equipment in the plant.”)ということを挙げている。

追加がクレームで言及される不溶性の副生成物を低減させるか否かについて、重要な事実に関する本格的な議論があったとし、固有の性質に関して地方裁判所の略式判決を求める申し立ての許可を覆した。連邦巡回控訴裁判所は、VeitおよびAntrimの開示する通りフィターゼの追加が不溶性の副生成物を常に低減させるか否かに関して、専門家の証言を含み矛盾する根拠があったことに言及した。例として、U. S. Waterの専門家の1人は「Antrimの通りにフィターゼ酵素を導入することはできる。Veitはフィチン酸に強く影響させつつもフィターゼが液化と発酵を向上させ堆積の形成に影響を与えるには不十分という方法だった」(“one can employ phytase enzyme according to Antrim… and Veit in ways that could sufficiently affect the phytic acid and phytates present to improve liquefaction and fermentation, but which would be insufficient to have any effect on the formation of deposits.”)と証言した。連邦巡回控訴裁判所はさらに、この矛盾する根拠の無視は信用性の判断と根拠の評価が必要だったとし、不適切であったと言及した。そのため、連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所による略式判決の許可は間違ったものであるとし、<sup>4</sup>潜在性に関して略式判決を求める申し立てを許可した地方裁判所の判決を覆した。

この事件は、特許が主張される潜在的な主題が先行文献に含まれていると証明しなければならないと当事者が異議を申し立てる一方で、特許保持者は単に先行文献に主張される潜在的な主題が含まれていないという一例を挙げるだけという、潜在性の証明における難しさを説明している。この特殊なケースでは、略式判決を求める申し立てを行うためにU. S. Waterは単に各先行文献でフィターゼの追加に因らない不溶性の副生成物に減少が見られる可能性があったと証明するだけであった。この事件は、また、U. S. Waterが略式判決を求める申し立てを行うために頼った唯一の根拠でもある訴訟中の専門家の証言の重要性を強調している。

---

<sup>4</sup>「地方裁判所は、『U. S. Waterは… Veit および Antrim が堆積物の低減を常にしてはいないという[専門家の証言を含む]提示された根拠』を無関係だとみなし判断を誤った。」(“The District Court erred in deeming irrelevant the fact that ‘U. S. Water . . . adduced evidence[, including expert testimony,] . . . that practicing Veit and Antrim will not always result in deposit reduction.’” *U. S. Water Servs., Inc. v. Novozymes A/S*, at 8.)