



# 米国特許判決紹介

— 2021.2.24 CAFC判決 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD, v. THE CHEMOURS COMPANY FC, LLC.) —

## 1. 判決要旨

冷媒等に用いる3成分系の組成物の特許(U.S. Patent No. 9,574,123)に対してIPRが請願され、USPTOの審判部(PTAB)において非自明性がない旨の判断が示された事件に関する米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決。CAFCは、組成物の一成分が他成分の副生成物である場合、置換容易であるとの置換理論(substitution theory)により、自明であるとし、また予想外の効果もないとして非自明性を否定したPTABの判断を肯定する判決をした。

## 2. 事件の概要 DAIKIN INDUSTRIES, LTD, v. THE CHEMOURS COMPANY FC, LLC,事件 (Fed. Cir No 2020-1616, Decided: February 24, 2021)

### <背景>

- 特許クレームは、①第1成分:HFC(HFC-32, HFC-125, HFC-134a, & HFC-134)と、②第2成分:HFO(HFO-1234yf & HFO-1234ze)と、③第3成分として、「HCC-40, HCFC-22, HCFC-124, CFC-115, HCFC-1122, CFC-1133, & 3,3,3-trifluoropropane」の少なくともいずれか1つ、を含有する組成物。
- 主引例には、上記①第1成分:HFC(HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-134)と、上記②第2成分:HFO(HFO-1234yf, HFO-1234ze)の混合物が記載されていた。
- 副引例には、上記②第2成分のうち、HFO-1234yfの副生成物として、HCFC-115(※CFC-115と同じ化合物)やHCC-40が含まれること、当該副生成物の分離は困難かつ費用がかかること等が記載されていた。
- PTABは、(i)当業者であれば、主引例のHFO-1234yfを、副引例に記載のHFO-1234yf(※副生成物としてCFC-115等を含む)と置換することは可能な代替品と認識すること、(ii)明細書に記載の実施例では、クレームされた発明の全範囲について効果を示せていない、等として非自明性を否定した。

### <判決の要点>

CAFCは、特許クレームについて、公知の構成の単純な組合せであって、当該組合せが従来から知られていたものと同じ機能を有し、当該組合せから期待される以上の効果を奏しない場合、当該組合せは自明であると判断(KSR Int'l Co. v. Tele ex Inc., 550 U.S. 398, 416 (2007) の判断を踏襲)。

また、控訴人(特許権者)は予想外の効果を主張したが、CAFCは、クレームの範囲、特に第3成分の量の範囲が、明細書に開示された実施例の範囲と一致しておらず、また効果が予想外であるとの証拠を提出していないとして退けた。

## 3. コメント

化学系の発明では、組成物クレームが頻繁に使用される。発明に係る組成物の一成分が、他成分の副生成物である場合には、上述のような「置換理論」が適用され、非自明性が否定される場合がある。このような場合には、予想外の効果(unexpected results)を主張立証することが有効であるが、このとき組成物の各成分の量を適切な範囲に規定し、当該範囲について予想外の効果をデータにて実証することが重要であることを再認識させられる事例。

