

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第33回）

作用機序を記載したクレームの自明性判断

～固有の作用機序であるか否か～

IN RE: JOHN L. COUVARAS,
Appellant

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

自明か否かの判断においては、Graham最高裁判決¹において判示された下記事項を検討する。

- (a) 「先行技術の範囲及び内容を決定する」
- (b) 「先行技術とクレーム発明との相違点を確定する」
- (c) 「当業者レベルを決定する」
- (d) 「二次的考察を評価する」

本事件ではクレーム中に2つの良く知られた降圧剤の組み合わせによるこれまで知られていなかった作用機序を記載しており、この予期せぬ作用機序により非自明といえるか否かが争点となった。

CAFCは、作用機序はクレームされた方法に固有のものであるとして拒絶の判断を下した審判部の決定を維持した。

2. 背景

(1) 特許の内容

Couvarasは、米国特許出願第15/131,442号（422出願）をUSPTOに出願した。422出願の係属中のクレームは、本態性高血圧症のヒトの全身血管におけるプロスタサイクリンの放出を増加させて血管拡張を改善する方法を記載している。プロスタサイクリン放出の増加は、GABA- α アゴニストとアンジオテンシンII受容体遮断薬（ARB）という2つのよく知られたタイプの降圧剤を同時投与することによって達成される。実際、これらのクレームは、既知の降圧剤による高血圧の治療と、これまで評価されていなかったその作用機序（mechanism of action）をクレームしている。

争点となったクレーム11は以下の通りである。なお、争点となった箇所には下線を付している。

1 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966)