

June 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

事務的な誤りのあるクレームが司法手続きにより訂正可能であり、故意に侵害され得る

Federal Circuit は、[Pavo Solutions LLC v. Kingston Technology Company, Inc.](#) (Appeal No. 21-1834) において、訂正によってクレーム構造が変わる場合であっても、裁判所はクレーム文言中の明白で軽微な誤記や事務的な誤りを訂正することができ、そうした事務的な誤りに依拠することは故意侵害を否定する抗弁とはならない、と判示した。

CATR Co. (後に Pavo Solutions が承継) は、USB 装置の回転カバーに関連する特許の侵害を理由に、Kingston を提訴した。地裁はクレーム解釈の際に、「フラッシュメモリ本体に対してケースを回転する」というクレーム文言には事務的な誤りが含まれていたと認定し、司法手続きにより「case (ケース)」という語を「cover (カバー)」という語に置き換えてその文言を訂正した。陪審は、故意侵害の評決を出し、Pavo に損害賠償を認めた。地裁は JMOL を求める Kingston の申立てを却下し、同社はこれを不服として控訴した。

地裁は司法手続きによってクレーム文言を訂正すべきでなかったという Kingston の主張に関し、Federal Circuit は、誤りが「クレーム文言の全体の文脈から」明らかであったことから、本件のクレームには明白で軽微な誤記すなわち事務的な誤りが含まれていたという結論を下した。Federal Circuit は、ある構造要素を別の構造要素と置き換えることは「クレームされている構造の実質的な改変」であり、誤りは「軽微」といえるようなものではない、という Kingston の主張には同意しなかった。Federal Circuit は、「判例法には、地裁がクレームされている構造を改変する明白で軽微な誤りを訂正することを禁じている先例は何もなく」、さらに「裁判所が訂正できるのは言語学的に正しくない誤りに限られない」と述べた。また、Federal Circuit は、クレーム文言と明細書を踏まえると、この訂正は合理的な議論の対象ではないという結論も下した。Federal Circuit は、明細書と図を踏まえれば、Kingston が提案した代替訂正案を採用しても、地裁の訂正と同じクレーム範囲になるだろうと論断した。さらに、Federal Circuit は、審査経過からはクレームの異なる解釈は示唆されなかったと結論した。出願人そして複数の評価主体 (審査官、PTAB、Federal Circuit) による描写と記述では、誤りが訂正された場合のクレーム範囲の理解が一致していた、と Federal Circuit は指摘した。

Federal Circuit は次に、Kingston の別の主張について検討した。この主張は、Kingston は当初書かれたままのクレームは侵害しておらず、また、後に裁判所がクレームを訂正することは予期しえなかったため、Kingston が故意性認定の要件である意図を持ちえたはずがなかったというものであった。Federal Circuit は、「クレーム文言に含まれる明白で軽微な事務的な誤りに依拠することは、故意侵害を否定する抗弁とはならない」と判示した。また、Federal Circuit は、PTAB が IPR で同じ訂正をすることを拒絶したことを Kingston が合理的に主張の根拠とするのは不可能であったと指摘した。なぜなら、PTAB は、手続き上の理由により、請求の実体を検討することなく訂正請求を拒絶しており、また、この PTAB の拒絶は Kingston の故意侵害行為の後になされたからである。

Federal Circuit は、Kingston の他の主張二つについては見解を出さず、その理由は、Kingston がそれらの主張を地裁での裁判後の申立てで提起しなかったため、追求する権利を喪失したからであると述べた。

皮膚表面下で局所適用された組成物の濃度は局所的に塗布された状態で測定されると判断された

[University Of Massachusetts v. L'Oréal S.A.](#) (Appeal No. 21-1969) において、Federal Circuit は、皮膚改善剤に関する特許 2 件のクレーム中で、皮膚表面下の皮膚下細胞に適用された状態での組成物の記述されている濃度は、その組成物が皮膚に局所適用されたところで測定されると判示した。

University of Massachusetts (UMass) は、L'Oréal が UMass の特許 2 件を侵害したと主張し、L'Oréal を提訴した。本件の特許には、アデノシンを含有する組成物の局所適用による皮膚の改善方法が記述されている。代表クレームには、アデノシンの濃度が 2 回記述されている。1 回目は、皮膚に局所適用される濃度を次のように記述している。「一定濃度のアデノシンが配合された組成物を、皮膚下細胞の増殖を促進せずに皮膚の状態を改善する効果がある一定量で皮膚に局所適用する。」同クレームにはその後、表面下の皮膚細胞に適用される濃度範囲は「ここで (wherein)、皮膚下細胞に適用されるアデノシンの濃度は 10^{-4} M から 10^{-7} M である」と記述されている。地裁は、記述されている濃度範囲が皮膚に局所適用される濃度ではなく「皮膚下細胞に適用される濃度」を指していると判断したクレーム解釈判決を出した。地裁は、その結果、最初に記述されている濃度は、後に記述されている濃度範囲とは異なると強調した。L'Oréal はこの判決に基づき、最初に記述されている濃度を含む文言はクレームされている濃度を明らかにしていないので不明確であるという略式判決を求める申立てを行った。地裁は申立てを認め、クレームは無効とする UMass に不利な最終判決を出した。UMass は控訴した。

Federal Circuit は地裁のクレーム解釈判決を覆した。Federal Circuit は、記述されている濃度範囲は皮膚に局所適用される濃度を指している、と判示した。Federal Circuit は、代表クレームには皮膚に局所適用される濃度範囲ではなく「皮膚下細胞に適用されるとき」濃度範囲が記述されているという認識であった。しかし、Federal Circuit は、皮膚の表面に直接適用するにも表面下の皮膚下細胞に間接的に適用するにも、同じ濃度を適用することができると論断した。Federal Circuit は明細書に目を向け、アデノシンを「局所塗布する」ときの特定の濃度を複数見つけて、そのどれもが、皮膚から皮膚下細胞に浸透した後の濃度の測定を具体的に示していないことを指摘した。次に、審査経過に目を向けた Federal Circuit は、「皮膚下細胞に適用される」濃度範囲を示すクレーム文言が補正で追加されたことを指摘した。Federal Circuit によれば、出願人は、補正後の文言によって濃度が測定されるべき位置が変わっていないことを黙示していた。Federal Circuit は、その新しいクレーム解釈に基づき、地裁のクレーム不明確判決を取り消し、事件を差し戻した。

記述がないことがクレームの否定的限定の裏付けとはならない

Federal Circuit は、[Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Hec Pharm Co., Ltd.](#) (Appeal No. 21-1070) において、特許明細書中に限定の有無に関する記述がないことは、否定的なクレーム限定の記述によるサポートを提供するには十分でなかった、と判示した。

Novartis は、侵害を理由に HEC を提訴した。係争特許は、再発寛解型多発性硬化症を「**直前に負荷用量を投与する計画なく**、1 日 0.5mg の用量で」薬剤を投与して治療する方法を対象としていた。負荷用量とは、薬剤の 1 日用量より多い用量であり、初回用量として投与されるのが一般的である。HEC は、「直前に負荷用量を投与する計画なく」という否定的な限定に対して記述によるサポートがないと主張した。地裁はこの主張には同意せず、Novartis の特許は記述によるサポート欠如を理由とした無効とはならないと認定した。

Federal Circuit は、最初は地裁の判決を維持した。HEC は再審理請求を行い、Federal Circuit がこれを認めた。再審理において、Federal Circuit はその最初の判断を取り消し、記述によるサポートに関する地裁の判決を覆し、係争特許は記述によるサポートがないために無効であると判示した。Federal Circuit は、否定的なクレーム限定であってもそれについて何も記述がないことは、記述によるサポートを提供するのに通常は十分でない、と指摘した。Federal Circuit は、否定的な限定が一字一句 (*in haec verba*) 記述される必要はないが、明細書には、その限定の不都合な点または代替策についての説明など、限定の除外が発明者の意図したものであることを当業者に伝える何らかの開示が含まれていなければならない、と判示した。本件では、特許の明細書に、治療計画の一部として負荷用量が用いられるべきかそうでないかについての記述がなかった。Federal Circuit は、したがって、負荷用量がないことについての十分な記述が明細書に欠けていたと判断し、特許法 112 条に従い本件特許は無効という結論を下した。

Linn 判事は反対意見を著し、多数派が、「『除外する理由』だけでなく、問題とされた否定的な限定が『必然的に除外』されたという立証も義務付けるという、厳格化された記述によるサポート要件を本件の事実に対して」適用した、と主張した。