

特許期間の終了によって必ずしも IPR からの上訴に *Phillips* 基準が適用されるとは限らない

Federal Circuit は、[Immunex Corporation v. Sanofi-Aventis U.S. LLC \(Appeal No. 19-1749\)](#) において、IPR からの上訴中に訴訟当事者がターミナルディスクレマーを提出したことによって特許期間が終了し、その IPR が *Phillips* 基準がすべての IPR で適用されるようになる前に提起されたものである場合、特許期間の終了は *Phillips* 基準に基づくクレーム解釈の適用事由とはならないと判示した。

Sanofi は、Immunex が所有する特許 1 件について当事者系レビューを請求した。係争特許には、インターロイキン受容体に結合する「ヒト抗体」が記述されていた。PTAB は、最も広い合理的解釈 (BRI) の基準に照らし、「ヒト抗体」という用語には「ヒト化された」抗体、すなわちいくつかの領域が非ヒト由来である抗体も含まれていたと認定した。その解釈に基づき、PTAB は引用されている先行技術に照らして問題のクレームが無効と判断した。

Federal Circuit は、現在新たに請求されるすべての IPR では PTAB が *Phillips* 基準を適用していることを認めた。しかし、Sanofi が IPR を請求した時、PTAB はこの基準を特許期間が終了した特許に適用しただけで、特許期間が終了していない特許には BRI 基準を適用した。両当事者が上訴趣意書を提出した後、Immunex は同社の特許のターミナルディスクレマーを提出し、その後この特許の期間は Federal Circuit が口頭弁論を審理する前に終了した。Immunex は上訴審において、特許の有効期限が終了していたので、裁判所は BRI 基準ではなく *Phillips* 基準に従って用語を解釈すべきだと主張した。Federal Circuit は、上訴中に特許期間が終了した場合に *Phillips* 基準を適用したことがあることを認めたが、本件は、上訴趣意説明後に Immunex のターミナルディスクレマーによって特許期間が予想外に短縮されたため、この基準が適用できるケースとは異なると指摘した。Federal Circuit は BRI 基準に基づいて「ヒト抗体」を解釈し、PTAB の無効認定を維持した。

Federal Circuit が明細書を踏まえてクレームを解釈し人工心臓弁特許を蘇生させたケース

Federal Circuit は、[St. Jude Medical, LLC v. Snyders Heart Valve LLC](#) (Appeal No. 19-2108) において、クレームの最も広い合理的解釈でさえも明細書を踏まえて判断しなければならないと判示した。

St. Jude Medical, LLC (以下「St. Jude」) は、Snyders Heart Valve LLC (以下「Snyders」) が保有する特許 1 件について二つの当事者系レビューの請求を行った。本件特許には、侵襲的な手術なしに「損傷した本来の心臓弁を除去せず」カテーテルを通して設置できる人工心臓弁とその弁を挿入するシステムが記述されクレームされていた。1 件目の IPR では、PTAB は、問題の特許クレームが先行技術によって新規性を喪失していないと認定した。2 件目の IPR では、クレームのうち四つが先行技術のため新規性を喪失していたと認定したが、残りのクレームには特許性があると認定した。

四つのクレームが新規性を喪失していると認定するにあたって、PTAB は、Snyders の特許クレームに付されていた「上流領域と下流領域の間に挿入するための大きさと形状に作られているフレーム」を要求している限定の「最も広い合理的解釈」を適用した。鍵となる先行技術でも人工弁挿入器が開示されており、損傷した本来の弁を除去した後に人工弁を植え込める大きさに作られていた。PTAB は、「大きさと形状に作られているフレーム」には、損傷した心臓弁を除去した後に植え込めるフレームも含まれるとして広く解釈した。したがって、PTAB は、先行技術によってクレームの新規性が失われていると認定した。

Federal Circuit は PTAB の新規性喪失認定を覆した。Federal Circuit は、先行技術は人工弁を設置する前に損傷した本来の心臓弁を除去することを要求していたと指摘した。対象的に、Snyders の特許明細書では、開示されている人工心臓弁は本来の弁を除去せずに挿入できることが強調されており、その点が先行技術に比べて明確な改良点であった。Federal Circuit は、明細書中にそのような文言があることから、「大きさと形状に作られている」という限定が本来の弁を除去した後に残された空所に植え込める人工弁も対象としていると PTAB が解釈したことは不当であったと判断した。明細書を踏まえて Snyders のクレーム限定を解釈し、Federal Circuit は、Snyders 特許のどのクレームも先行技術によって新規性を喪失していないと判断した。

法的に合理的な認識かどうかにかかわらず、被疑侵害者は侵害したと信じていなかったことを立証できなくてはならない

Federal Circuit は、[Tecsec, Inc., v. Adobe Inc. \(Appeal No. 19-2192\)](#) は、たとえ被告の行為を非侵害と認識することが客観的に見て合理的であったとしてもなお、被告の主観的所信から誘発侵害成立要件である意図があったことを立証し得ると判示した。

TecSec は、Adobe が TecSec の特許を直接侵害し、さらに第三者による侵害を誘発したと申し立てた。地裁の最初のクレーム解釈命令に基づき、TecSec と Adobe は、Adobe が侵害しなかったという訴訟上の合意を結んだ。Federal Circuit は最初のクレーム解釈を覆したが、TecSec の特許の期間が終了するわずか 2 週間前であった。Adobe は、侵害はなかったとする訴訟上の合意が当事者間にあることによって、Adobe が誘発侵害成立要件である侵害を誘発する意図を持つことは法的に阻止されていたと主張し、さらに、その合意が結ばれた日から後の一切の誘発侵害の証拠を裁判から除外するよう求める *証拠排除* の申立てを行った。地裁はこの *証拠排除* の申立てを認めた。裁判では、陪審が直接侵害を認定したが誘発侵害は認定せず、TecSec に 175 万ドルの損害賠償金を与えた。地裁は、TecSec の唯一の関連ある損害についての証拠は、単独では直接侵害を構成しないと地裁が以前に判断していた売上に関連するものであったと論断し、陪審の損害賠償評決を無効とした。TecSec はこれを不服として上訴した。

TecSec は上訴審において、侵害はなかったとする訴訟上の合意を両者が結んだ日以降の一切の誘発侵害の証拠を除外せよという地裁の命令に異議を申し立てた。Adobe は、地裁の最初のクレーム解釈命令は合理的であり、したがって、法律問題として Adobe は誘発侵害成立要件である具体的な意図を持ち得なかったと主張した。Federal Circuit はこれに同意せず、たとえ当該の行為を非侵害と認識することが客観的に見て合理的であったとしても、侵害者の主観的不誠実が侵害者に誘発侵害成立要件となる意図があったことの根拠となり得るからであると説明した。たとえば、地裁の最初のクレーム解釈が誤りであったと Adobe が主観的に信じていたのであれば、Adobe は誘発侵害成立要件となる意図をまだ持っていたと考えられる。Federal Circuit はさらに、Adobe の *証拠排除* の申立ては、略式判決を求める申立てのようにすべての関連ある証拠を考慮することを要求しても規定してもいなかったので、誘発侵害の問題全体を裁判から除外する決定は適切に行われなかったと判示した。したがって、Federal Circuit は、地裁判決の関連部分を覆し、誘発侵害があったという TecSec の主張についてさらに審理させるために事件を差し戻した。

First-to-File Rule の見直しを地裁が命令されたケース

Federal Circuit は、[In Re: Nitro Fluids \(Appeal No. 20-142\)](#) において、first-to-file rule (最初に訴訟が提起された裁判所を法廷地とする規則) の適用例外が正当とされるには、移送事由を勘案した結果、後訴裁判所を法廷地とすることが支持されなければならないと判示した。

Cameron は、Nitro を相手取り、水力破碎技術に関する特許侵害訴訟をテキサス州南部地区で提起した。2 年後、Cameron は、同一の被疑侵害製品について 2 件目の侵害訴訟をテキサス州西部地区で提起し、同じパテントファミリーのその他の特許が侵害されたと主張した。Nitro は、テキサス州西部地区地裁に対し、裁判権を辞退するか事件をテキサス州南部地区地裁に移送するよう求めた。Nitro は、first-to-file rule をその根拠として挙げた。この規則は、一つの紛争が複数の裁判所で提起された場合には最初に提起された事件で裁定されるべきだという一般原則である。テキサス州西部地区地裁は first-to-file rule を適用せず、Nitro の申立てを却下した。同地裁が first-to-file rule の適用を拒絶した根拠は、このルールが適用されるのは、合衆国法典第 28 篇 1404 条 (a) に規定されている移送事由を勘案した場合に、事件が最初に提起された裁判所を法廷地とすることが支持されるときだけであるという法的主張であった。テキサス州西部地区地裁は、移送事由を勘案した結果、移送が支持されなかったため、first-to-file rule の適用を避けるべき説得力のある事情が存在したと認定した。Nitro は職務執行令状を求める上訴を行った。

上訴審において、Federal Circuit は、地裁の論証が本末転倒であったと認定した。Federal Circuit は、移送事由を勘案した結果、後訴裁判所で裁定を受けさせるという例外が支持されない限りは first-to-file rule が適用されると判示した。Federal Circuit は、最初の裁判所を支持する二つの事由があり、後訴裁判所を支持する二つの事由があり、残りは中立的であるという地裁の認定を再検討し、地裁の分析の深さが十分でなかったことを批判した。Federal Circuit は、後訴裁判所が支持される二つの事由の評価における誤りと、地裁の分析の要であった、テキサス州西部地区地裁なら事件をより短期間で審理できるとされた点について検討するのに、さらに手続が必要であったと指摘した。地裁の命令を無効とするにあたって、Federal Circuit は地裁に対し、広域訴訟手続が利用可能であることと、後訴裁判所で裁定を受けさせることによって first-to-file rule が許容し難いほど妨害されるか否かを考慮したうえで移送事由について再考するように指示した。