

April 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

従属クレームの範囲全体を排除する解釈は避けるべきである

Federal Circuit は、[Littelfuse, Inc. v. Mersen USA Ep Corp.](#) (Appeal No. 21-2013) において、クレーム区別の法理 (Doctrine of Claim Differentiation) に反していくつかの従属クレームから個別の範囲を奪うことになるクレーム解釈を無効とした。

Littelfuse は、特許侵害を理由に Mersen を提訴した。地裁は、Mersen の要請により、二つの独立クレームは複数の部材からなる装置であることが必須であると解釈した。Littelfuse は、このクレーム解釈に基づく非侵害判決を受けることに同意し、その後控訴した。

Federal Circuit は、四つの従属クレームが規定しているのが単一の部材からなる装置であることから、前記二つの独立クレームが複数の部材からなる装置であるというを必須とする地裁の解釈は誤りであったと判示した。地裁の解釈に従えばこれらの従属クレームは独自の範囲を持たないことになり、不適切に無意味なものとなっていた。したがって、Federal Circuit は、地裁のクレーム解釈と非侵害の判決を無効とした。

誘発侵害の証明基準が厳格化

Federal Circuit は、[*Roche Diagnostics Corporation v. Meso Scale Diagnostics, LLC*](#) (Appeal No. 21-1609) において、誘発侵害の認定要件は、被疑者に誘発された行為が特許侵害を構成するという認識があったことであり、その認識は、無謀さと過失を超える限られた範囲の基準である「故意の盲目」であったことが認定されれば証明される、と判示した。

Meso は、1995 年に IGEN International との研究契約の一環として設立された。この契約により、Meso は研究中に開発された一切の技術について全世界における独占的ライセンスを与えられた。Roche は、2003 年に IGEN から「ヒト患者診断法」の分野に利用するライセンスを取得した。同じ年に、BioVeris が本件特許の所有権を IGEN から取得した。2007 年には Roche が BioVeris を買収し、利用分野制限の指定を無視するように同社の顧客に指示し始めた。2010 年になって、Meso は Roche が利用分野制限に違反したことによって 2003 年のライセンス契約に違反したと申し立て、提訴した。地裁は、Meso は 2003 年の契約の当事者ではなく、利用分野制限を強制することができるのは BioVeris だけであると判断した。

2017 年に、Roche は、自らが 1995 年のライセンス契約から生じた Meso の特許権を侵害していないという確認判決を求める訴訟を提起した。Meso は特許侵害で反訴した。裁判において、陪審は、Meso は本件の特許クレームについて独占的権利を有し、Roche は Meso の特許権を直接侵害し、かつ侵害を誘発したと認定した。地裁は、侵害と誘発侵害の認定および損害賠償認定は不当と主張する Roche の裁判後の申立てを退けた。ただし地裁は、侵害の故意性に関する Roche の申立てを認め、Meso の加重損害賠償を求める申立ては退けた。地裁はまた、Meso がさらに 3 件の特許について強制的反訴を放棄したことから、それらの特許については非侵害判決を出した。

Federal Circuit は、直接侵害の認定を維持し、誘発侵害の認定を覆し、損害賠償認定を無効とし、損害賠償について新たな裁判を行わせるために事件を差し戻した。

Federal Circuit は、地裁が誘発侵害の認定に異議を唱えた Roche の申立てを退ける際に具体的意図でなく過失の基準を適用したことは誤りであったと認定した。Federal Circuit は、具体的意図の認定要件は被疑侵害者が「自らの行為が実際の侵害を誘発するであろうと認識していたか、認識していたはずであった」ことだと地裁が裁定したのは誤りであったことを強調した。Federal Circuit は、故意性と侵害誘発の判断における具体的意図の基準が似ていることに触れ、地裁判決は Roche が自らが侵害も侵害の誘発も行っていないと主観的に信じていたという地裁自体の明確な認定に矛盾していたと認定した。

Federal Circuit はさらに、主張されていた侵害誘発行為は特許損害賠償請求制限期間外に生じたと認定した。地裁は侵害の継続的影響という概念を判決の根拠としていたが、Federal Circuit はこの概念については慎重な姿勢を示した。

Federal Circuit は、たとえこの概念が健全なものであったとしても、Meso は、損害賠償請求制限期間前に行われた侵害誘発行為が実際に損害賠償請求制限期間内の直接侵害に結びついたことを証明できなかったと述べた。

また、Federal Circuit は、さらに 3 件の特許についての地裁の非侵害判決を無効とした。Federal Circuit は、強制的反訴規則により将来の請求は阻まれるが、この規則によって強制的反訴を行わなかったという理由だけで確認判決で不利な判決を出す権限が与えられたわけではないと判断した。Federal Circuit は、適正な訴答を経た確認判決請求を適切に処分決定させるために、地裁判決を無効とし、事件を差し戻した。

Newman 判事は反対意見を著し、Meso は本件の特許クレームについてライセンスを保有していなかったのだから、誘発侵害の判断も直接侵害の判断も覆されるべきだと主張した。

「しなやかな」文言が「復元力のある」特許クレームに至った

Federal Circuit は、[*Niazi Licensing Corporation v. St. Jude Medical S.C., Inc.*](#) (Appeal No.21-1864) において、クレーム文言と記述の中で例を示すことにより記述的用語の意味が明確になると判示した。

Niazi は、多大な操作を必要とせずに冠状静脈洞のカニューレ処置を行えるカテーテルに関連する特許を侵害したという理由で St. Jude を提訴した。Niazi は、St. Jude が直接侵害をし、かつ侵害を誘発したと申し立てた。地裁は、本件の係争クレームの一つを除くすべてを、不明確なため無効と判断した。Niazi は、不明確性、誘発侵害および制裁に関する地裁の判断を不服として控訴した。

Federal Circuit は、「復元力のある(“resilient”)」と「しなやかな(“pliable”)」という文言があるために Niazi のクレームが不明確となっていたという地裁の認定を覆した。Federal Circuit は、記述的用語 (すなわち「復元力のある」と「しなやかな」) が使用されていることによってクレームが「発明の範囲について合理的確実性をもって当業者に情報を提供しない」ものになっていたかどうかを判断するために、最高裁が *Nautilus* 判決で確立した判断基準を適用した。

「復元力のある」という用語については、Federal Circuit は、復元力のあるアウターカテーテルとは形状記憶能力と硬さを有し元の形に戻ることができるカテーテルを指すことを当業者に伝えるのに十分な示唆をクレーム文言と記述が提供していたと認定した。さらに、本件のクレームには、アウターカテーテルを作るのに使用できる復元力のある材料の例 (「編み上げられたシラスティック」(“braided silastic”)など) が示されていた。

「しなやかな」という用語についての示唆はそれよりも少なかったが、Federal Circuit はそれでも、記述中にいくつかの「しなやかな」インナーカテーテルの例が示されていたと認定した。たとえば、本件のクレームは「アウターカテーテル内にスライド可能に配置された、しなやかなインナーカテーテル」を規定していた。さらに、明細書には、しなやかなインナーカテーテルは「縦編み」がないので「きわめて柔軟にできており、さまざまな形に沿うことができる」、「シリコンなどの、よりしなやかな柔らかい材料で作られている」と述べられていた。したがって、Federal Circuit は、内的証拠に照らして読んだ場合、当業者がクレームの範囲および「復元力のある」と「しなやかな」という用語の意味を合理的確実性をもって理解するであろうと認定した。

Federal Circuit は、誘発侵害に関する決定と証拠に関する制裁については、地裁の判断を維持した。

通知状およびコミュニケーションは対人裁判権の根拠となり得る

Federal Circuit は、[Apple Inc. v. Zipit Wireless, Inc.](#) (Appeal No. 21-1760) において、通知状および関連するコミュニケーションは、特定の法廷地内での対人裁判権を確立するのに十分である場合があると判示した。

カリフォルニア州に本社を置く原告 Apple Inc. (以下「Apple」) は、特許侵害を理由に Zipit Wireless, Inc. (以下「Zipit」) をカリフォルニア州北部地区地裁で提訴した。Zipit は、主な営業所と 14 名の従業員全員をサウスカロライナ州に有するデラウェア州法人であった。

Zipit は 2013 年に、Apple が Zipit から本件係争特許を買い取るライセンスを受ける可能性について、Apple (カリフォルニア州北部地区に本社がある) に接触した。それからの 3 年間に、両者は数回にわたって書簡や電話でのやり取りを行い、北部地区にある Apple の本社でも 2 回会合した。

2020 年 6 月に、Zipit は Apple が本件係争特許を侵害していると主張し、ジョージア州北部地区地裁で Apple を提訴した。その 9 日後、Apple は、本件係争特許を侵害していないという確認判決を求める訴状をカリフォルニア州北部地区地裁に提出した。Zipit は、同地裁に対人裁判権がないことを理由に、Apple の訴状の却下を求める申立てを行った。2021 年 2 月に、同地裁は Zipit の申立てを認め、Zipit に対する明確な対人裁判権がないと判断し、Apple の訴状を却下した。地裁は、Apple は対人裁判権を確立させるのに十分な接触が両者の間にあったことを証明したが、Zipit のカリフォルニア州との接触はすべて本件係争特許に関する紛争解決の試みに関連するものだったことから、地裁が裁判権を行使するのは不合理であると判示した。

控訴審において、Federal Circuit は、地裁による対人裁判権の行使は不合理となるだろうという点については地裁と見解を異にした。Federal Circuit は、特許技術の使用停止を求める書状とそうした書状に関連する直接顔を合わせての話し合いがあったことだけに基いて対人裁判権を行使することを禁じている明確な規則はない、と説明した。Federal Circuit は、むしろ、裁判所は裁判権を行使することが妥当かどうかを判断するために「さまざまな利益」を勘案すると説明

した。それらの利益とは、(1) 被告が負う義務、(2) その紛争について司法判断を下すことにより法廷地州が得る利益、(3) 救済を得ることにより原告が得る利益、(4) 効率の良い紛争解決で州際司法制度が得る利益、(5) 基本的な実体的社会政策を推進することで共有される利益、などである。

Federal Circuit は、Zipit が、裁判権が不合理であったという説得力のある主張を提示する義務を果たさなかったと認定し、地裁判決を覆し、さらに審理させるため事件を差し戻した。