

## June Federal Circuit Newsletter (Japanese)

**損害なければ上訴できず: 特許権者が憲法第 3 章に基づき当事者適格と認められるには現実の損害を証明する必要がある**

[Dolby Laboratories Licensing Corporation V. Unified Patents, LLC](#) (Appeal No. 23-2110) において、Federal Circuit は、特許権者が特許審判部の審決の結果、具体的で現実の損害を立証できない場合は、特許性に関する当事者系レビュー審決について憲法第 3 章に基づき上訴する資格がない、と判示した。

Unified Patents は、Dolby の特許クレームが無効と主張する IPR を提起し、自社が唯一の真の利害関係者 (RPI) であると申し立てた。Dolby は、同社が RPI として名指されるべきであったと考える他のいくつかの主体を挙げた。審判部は、無効主張されたクレームは新規性を喪失しておらず自明でもない判断したが、他に RPI が存在するかどうかについて裁定することは拒絶した。審判部は、RPI であると申し立てられている主体のいずれかが IPR の提起を禁反言により封じられていることを示す証拠も、Unified が優位に立つために潜在的な RPI を故意に挙げなかったことを示す証拠もないと説明した。Dolby は RPI の問題についての裁定を拒絶する審判部の決定を不服として上訴し、Unified と審判部は Dolby に上訴資格がないと主張した。

上訴審で、Federal Circuit は Dolby が憲法第 3 章に基づく上訴資格を欠くと判示した。Federal Circuit は、上訴人が憲法第 3 章に基づく上訴資格があることを立証するには、事実上の損害、すなわち法的に保護される権利の具体的で実際の侵害を受けていることを証明しなくてはならない、と説明した。Dolby は、(1) 自社が特許法第 319 条にいう「不服のある」当事者であったこと、(2) 制定法に基づく情報開示請求権を侵害されたこと、(3) RPI がライセンス契約に違反していた可能性があり、Dolby が RPI と申し立てる者に利益相反があった可能性があり、それらの RPI が適切に禁反言により将来の訴訟を封じられておらず、また、Unified が自社の成員を RPI として挙げなくてはならなくなる場合、Unified が IPR を請求を思いとどまる可能性があるという理由で、Dolby が損害を受けているため、上訴資格があったと主張した。

Federal Circuit は Dolby の主張を退けた。第一に、AIA の「不服のある」当事者に関する条項は、憲法第 3 章に基づく当事者適格要件に優越しない。第二に、特許権者に IPR 手続に関係する状況で RPI に関する争訟について裁定を受ける権利があったとしても、独立した情報開示請求権はない。さらに、Dolby が申し立てた損害は、事実上の損害を立証するには仮説的・推論的でありすぎる。よって、Federal Circuit は Dolby の上訴を却下した。

前言撤回は許されない: 特許の文言定義からの逸脱を認められるには厳格な基準を満たす必要がある

[\*Alnylam Pharmaceuticals, Inc. v. Moderna, Inc.\*](#) (Appeal No. 23-2357) において、Federal Circuit は、特許において文言の通常の意味とは異なる定義を認められるための厳格な基準がいったん満たされると、拘束力を持つその定義から逸脱する場合には明確で誤解の余地がない理由がなければならない、と判示した。

Alnylam は、Moderna の COVID-19 ワクチンに Alnylam の特許を侵害する脂質化合物が含まれていたと申し立て、Moderna を提訴した。侵害を受けたと主張されているクレームは、「分岐アルキル」を含む疎水性の尾部を持つ脂質化合物を対象としていた。Moderna は、明細書にある次の文に基づき、「分岐アルキル」について Alnylam が定義者として振る舞ったと主張した。

「別段に指定されていない限り、「分岐アルキル」(中略) という用語は、当該の基の炭素原子 1 個が (1) 少なくとも他の三つの炭素原子と結合しており、(2) 環基の一部ではない、アルキル (中略) 基を指す。」

この定義とは対照的に、Alnylam は、分岐アルキルが通常の意味であると主張する異なる解釈を提案した。地裁は Moderna の主張を認め、「分岐アルキル」を明細書の定義に従って解釈し、さらに、その定義からの逸脱は明確かつ誤解の余地がないものである必要があると説明した。訴訟当事者は地裁の解釈に基づき非侵害とすることに合意し、Alnylam は上訴した。

上訴審で、Federal Circuit は、Alnylam が「分岐アルキル」の定義において定義者として振る舞ったという点を認めた。さらに、Federal Circuit は、文言の定義に対する厳格な基準がいったん満たされている場合には、拘束力のあるその定義からの逸脱を認定するのにもやはり厳格な基準が満たされなければならない、という地裁の判断に同意した。Alnylam の「分岐アルキル」の定義には、「別段に指定のない限り」という句を含んでおり、Alnylam は、それが特許の他の部分により広い解釈の余地を残したと主張した。しかし、Federal Circuit は、その定義から逸脱する明確な理由をクレームにも、明細書にも、審査経過にも見出さなかった。よって、Federal Circuit は地裁判決を維持した。

**衡平法上の禁反言: 誤解を招く沈黙は侵害者が依拠しその権利関係に不利益が生じていない限り十分な根拠にならない**

[Fraunhofer-Gesellschaft v. Sirius Xm Radio Inc.](#) (Appeal No. 23-2267) において、Federal Circuit は、衡平法上の禁反言の抗弁には、特許権者が誤解を招く行為を行い、それに被疑侵害者が依拠して侵害が生じるに至ったという証明を必要とする、と判示した。

Fraunhofer は特許侵害を受けたと申し立て、Sirius XM (以下「Sirius」) を提訴した。Fraunhofer は、過去に Sirius の前身会社である XM と衛星ラジオ技術の開発で協力したことがあった。その開発を行うにあたり、XM は Fraunhofer の排他的第三者ライセンスから係争特許のサブライセンスを取得し、その排他的第三者ライセンスはその後倒産した。その何年も後に、Fraunhofer は Sirius を特許侵害を理由に提訴し、すべての特許権は排他的第三者ライセンスが倒産した時に Fraunhofer に戻ったと主張した。地裁では、Sirius は、Fraunhofer が Sirius の前身会社と協力して Sirius の衛星ラジオシステムの被疑侵害機能を開発しており、さらに Fraunhofer が Sirius の侵害と申し立てる行為を訴えるのに 5 年以上も待ったのだから、Fraunhofer の請求は衡平法上の禁反言により封じられるという略式判決を求める申立てを行った。地裁はこの主張を認め、衡平法上の禁反言を根拠として略式判決を与えた。

上訴審で Federal Circuit は地裁判決を破棄した。Federal Circuit は、Sirius を提訴するまで 5 年以上沈黙していた Fraunhofer の行為は誤解を招くものだったという地裁の認定には同意したが、Sirius が被疑侵害機能を自社のラジオシステムに組み込むことを決定した時に Fraunhofer の沈黙に依拠したことを立証する十分な証拠を提示したという点には同意しなかった。Sirius が Fraunhofer 沈黙への依拠を証明できなかったことを理由に、Federal Circuit は、Sirius が Fraunhofer の沈黙に依拠したために権利関係に不利益を受けたことを立証できなかったと判示した。ただし、Federal Circuit は、Sirius が実現性があり侵害が生じない代替案を追求するのではなく被疑侵害システムに移行することを決定したのは明らかのため、Sirius が Fraunhofer の誤解を招く沈黙に依拠したことを裁判で立証できれば、その依拠によって権利関係に不利益を受けたことを十分に証明できるだろうとも説明した。

## PACE を活用した CRISPR 技術の自明性が問われたケース

[Agilent Technologies, Inc. v. Synthego Corp.](#) (Appeal No. 23-2186) において、Federal Circuit は、クレームが自明と認定されるのに、必ずしもクレームにある限定がすべて主要な先行技術引例に明確に開示されている必要はない、と判示した。

Synthego は、Agilent の特許 2 件について当事者系レビューを請求した。それらの特許は、化学修飾されたガイド RNA (以下「gRNA」) とそれらの CRISPR-Cas システムにおける使用を対象としており、このシステムは DNA を特定標的部位で選択的に切断することを可能にする。従属クレームは、PACE およびチオ PACE でのヌクレオチド修飾と 3'-ホスホノ酢酸基を有する 2'-O-メチルヌクレオチドを含む修飾について記述している。

審判部は、無効と主張されているいくつかのクレームが 1 件の PCT 公開出願によって新規性を喪失していると認定した。審判部は、PCT 出願が機能性を有する gRNA を開示しており、実施を可能にしていたと論断した。審判部は、2 つの科学論文のいずれかを考慮すれば、その PCT 出願から残りのクレームが自明と認定した。審判部は、2 つの科学論文の PACE 修飾およびチオ PACE 修飾ならびに 2'-O-メチル 3'ホスホノ酢酸および 2'-O-メチル 3'ホスホロチオエートを含むヌクレオチドの開示に依拠した。Agilent は上訴した。

Federal Circuit は審決を維持した。新規性の喪失については、Federal Circuit は、PCT 出願がクレームされている機能性 gRNA を明示的に開示しているという実質的証拠を認定し、PCT 出願が実施を可能にしているという審判部の結論には何の誤りも認めなかった。自明性について、Agilent は、前記の PCT 出願はクレームされている機能性を有する PACE 修飾にもチオ PACE 修飾にも言及していないので、主張されている根拠は成り立たないと主張した。Federal Circuit は、新規性喪失という概念と自明性との区別を示すことによってこの主張を退け、審判部の自明性判断には、クレームされている限定がすべて前記の PCT 出願で明確に開示されていることを必ずしも必要としないと指摘した。さらに、自明性については、Federal Circuit は、当業者が PCT 出願を 2 つの科学論文のいずれかと組み合わせるのに成功することを合理的に予想するだろうという審判部の認定を実質的証拠が裏付けていると認定した。

## 審査経過に注目せよ

[Eye Therapies, LLC v. Slayback Pharma LLC](#) (Appeal No. 23-2173) において、Federal Circuit は、審査経過では、「consisting essentially of (本質的に～からなる)」という文言について、審判部の解釈よりも制限的な解釈が必要であったと判示した。

Slayback Pharma, LLC による IPR 請求において、特許審判部は、Eye Therapies, LLC の特許にある「consisting essentially of (本質的に～からなる)」という移行句の意味を検討した。問題の特許は、「本質的に患者にブリモニジンを投与することからなる」眼の充血を緩和する方法を対象としている。審判部は、その意見の中で、問題のクレームはブリモニジンを唯一の作用薬として投与する方法に限られているという Eye Therapies の主張を退け、眼の充血を緩和するその他の作用薬の使用も許容されると結論した。この解釈を適用し、審判部は、無効と主張されていたクレームは自明につき特許不適格と認定した。Eye Therapies は上訴した。

Federal Circuit は、審判部は、審査経過を正しく考慮しなかったために「consisting essentially of」という句の解釈を誤ったと結論した。特に、Federal Circuit は、審査過程で出願者が拒絶査定を克服するために「comprising (～を含む)」を「consisting essentially of (本質的に～からなる)」に置き換えたことと認定した。出願者がその注記の中で「consisting essentially of」という文言を「他の作用薬を投与することを含まない方法」と同等としたことと、審査官が上記の変更だけに基づいて特許を発行したため、Federal Circuit は、「consisting essentially of」という限定は通常より制限的に解釈されるべきであり、他の作用薬の投与は排除されると論断した。Federal Circuit は、正しいクレーム解釈に基づいてさらに検討させるために事件を差し戻した。