

December 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

特許性に関する問題が同じである複数の IPR 間では争点効(Collateral Estoppel)が適用される

Federal Circuit は、[Google LLC v. Hammond Development International, Inc.](#) (Appeal No. 21-2218) において、Google が請求した IPR の対象であった Hammond の'816 号特許は Hammond の'483 号特許と関連があり、両特許の明細書は同じであったと判示した。PTAB は、その IPR において Google は'816 号特許のクレーム 18 に特許性がないことを立証する責任を果たさなかったと判断していた。

Google は、Hammond の'483 号特許を無効と主張していた別の IPR において、同特許のクレーム 18 も含めた勝訴審決を得ることに成功していた。'483 特許の IPR における PTAB の審決は、'816 号特許の IPR の係属中に確定した。'816 号特許のクレーム 18 は、「アプリケーション・サーバーの数を記述した文言」を除き、'483 号特許のクレーム 18 とまったく同じであった。

Google は、'816 号特許の IPR における PTAB の審決を不服として上訴し、PTAB が'483 号特許のクレーム 18 に特許性がないという審決を下したことによって、争点効により'816 号特許のクレーム 18 も特許性がないことになる」と主張した。

Federal Circuit は Google の主張を認めた。Federal Circuit は、争点効(Collateral Estoppel)は IPR 手続にも長年適用されてきており、争点効が適用されるのに係争対象の特許クレームがまったく同じである必要はないと論断した。また、Federal Circuit は、二つの特許のクレームの文言が異なっているとしても、「司法判断が出ていない特許クレームと出ている特許クレーム間の違いによって無効性の問題が実質的に変化しない」限り、争点効が適用される場合があると論断した。Federal Circuit は、'816 号特許のクレーム 18 と'483 号特許のクレーム 18 は特許性に関する同一の問題を呈していたという Google の主張を認め、二つのクレーム間の違いは自明であったと考えられ、従って、特許性分析を実質的に変化させなかったと認定した。よって、Federal Circuit は、'816 号特許のクレーム 18 については PTAB の判断を破棄した。

技術的改善を可能にするハードウェアに基づく特定のデータ構造を対象とするクレームは、101 条における特許適格を有する

Federal Circuit は、[*Adasa Inc. v. Avery Dennison Corporation*](#), (Appeal No. 22-1092) において、技術的改善を可能にするハードウェアに基づく特定のデータ構造(“a specific, hardware-based data structure”)を対象とするクレームは抽象概念を超えるものであり、特許法 101 条における特許適格があると判示した。

ADASA は、特許侵害を理由に Avery Dennison をオレゴン州地区連邦地裁で提訴した。地裁は、ADASA が有効と主張するクレームは、特許法 101 条に照らして特許不適格ではなく、また、新規性を欠いてもおらず自明でもないと判示する ADASA に有利な略式判決を下した。トライアルの後、地裁は、陪審評決後までいくつかの侵害製品を開示しなかったことなどの証拠開示手続違反を理由に、Avery Dennison に制裁金を科した。Avery Dennison はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、係争クレームは 101 条に照らして特許適格な主題を対象としていたという地裁の判断を維持した。Avery Dennison は、RFID チップにシリアルナンバーを割り当てるシステムが記述されている当該のクレームは、「データフィールドの下位区分に意味を割り当てる」という抽象概念を対象としている、と主張した。Federal Circuit はこの主張を認めず、それどころか、従来のハードウェア構成要素はさておき、係争クレームが対象としていたのは、技術的改善を可能にするように設計されたハードウェアに基づく特定のデータ構造であり、単なる思考プロセスではなかったと認定した。Federal Circuit は特に、クレームされているシステムが一意的シリアルナンバーを提供する方法を認定の根拠とした。

Federal Circuit は、地裁が与えた略式判決のうち、係争クレームは新規性が欠如しておらず自明でもなかったという判断は破棄した。特に、Federal Circuit は、先行技術文献と係争クレームの間では説明に使用されていた言葉が異なっていたにもかかわらず、トライアルに付し得る事実問題が存在したと判示した。また、Federal Circuit は、Avery Dennison に制裁金を科した地裁の裁定を支持したが、地裁が開示の遅れた侵害製品の数ではなく侵害製品の総数に基づいて制裁金を算定していたため、金額を再考させるために事件を差し戻した。

現実の医師の慣行を示す証拠は直接侵害の有無を判断する材料となる

Federal Circuit は、[Genentech, Inc. v. Sandoz Inc](#) (Appeal No. 22-1595) において、地裁が後発医薬品の使用説明書により侵害が奨励、推奨または推進されていたかどうかを判断する際に現実の医師の慣行を示す証拠を検討したことは明白な誤りではなかった、と判示した。

Genentech は、特発性肺線維症 (IPF) の治療にピルフェニドンを用いる際に副作用を抑制するための用量調整方法を対象としたいくつかの特許を侵害したという理由で、Sandoz に対する Hatch-Waxman 法訴訟を提起した。地裁は、Genentech の肝機能検査 (LFT) 特許は自明なため特許性がなく、Genentech の薬物相互作用 (DDI) に関する特許は Sandoz の後発医薬品の販売によって直接侵害を被っていないという結論を下した。Genentech は上訴した。

Federal Circuit は、地裁が周知の標準的な医療慣行を考慮し、LFT 特許でクレームされている用量調整は先行技術から自明であつただろうと認定したことは適切であつた、と判示した。地裁が先行技術の分析において、専門家証言や FDA のガイダンスなど、記録にある広範な証拠に依拠したことは適切であつたと Federal Circuit は判断した。また、Federal Circuit は、クレームされている方法についての懐疑論や満たされていないニーズを示す証拠を Genentech が提示しなかったため、非自明性の客観的兆候を示していると Genentech が主張した証拠には説得力がないと認定した。

DDI 特許について、Federal Circuit は、地裁が Sandoz のラベル案や医師の慣行を含めた関連のあるすべての証拠を考量したことは明白な誤りではなかったと判示した。Genentech は、侵害を奨励し、推奨し、推進している Sandoz のラベル案の文言を打ち消す証拠はないと主張した。Federal Circuit は、現実の医師の慣行を示す証拠からは、Sandoz の使用説明書によって DDI 特許の直接侵害が生じはしないだろうということが示唆されていた、と説明した。したがって、Federal Circuit は、地裁が「医師の慣行を示す証拠を考慮し、これを Sandoz のラベル案中の文言と比較考量した結果、Genentech が直接侵害の立証に失敗したと認定したことは、明白な誤りではなかった」という結論を下した。よって、Federal Circuit は、地裁の自明性と非侵害の認定を維持した。