

## 自明性判断基準に基づく変更の動機が特許権者の目的と整合している必要はない

[Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, S.A.](#) (Appeal No. 23-1354) において、Federal Circuit は、特許法第 103 条に規定されている自明性判断基準に基づき、先行技術を変更する動機は特許権者の動機と同じである必要はない、と判示した。

Honeywell は、3G Licensing が保有する特許のクレームは無効と主張する当事者系レビューの申立てを行い、二つの先行技術文献にかんがみてクレームが自明であると主張した。審判部は、当業者が第一の先行技術文献を変更するか二つの先行技術文献に記述されていたアプローチを組み合わせる十分な動機があったことを Honeywell が立証できなかったと認定し、3G Licensing に有利な判定を下した。

Federal Circuit は審判部の判定を新規に審査し、いくつかの誤りを指摘して審決を覆した。Federal Circuit は、先行技術を変更する動機が特許権者の特定の動機と整合している必要はないことを改めて強調し、したがって自明性判断で特許権者の目的を根拠としたのは誤りであったとした。さらに、Federal Circuit は、反駁されていない Honeywell 側の専門家証言に依拠し、当業者は先行技術文献に加えられたいくつかの変更を理解しないだろうという審判部の結論には、実質的な証拠による裏付けがないと認定した。Federal Circuit はまた、審判部が自明性と新規性の喪失を混同して誤った基準を適用したと認定した。最後に、Federal Circuit は、クレームされていた変更は先行技術にかんがみて望ましいものでありさえすればよく、「最良」または「より好ましい」アプローチである必要はないことを審判部が認識しなかったのは誤りであったと認定した。したがって、Federal Circuit は審判部の審決を覆した。

Stoll 判事は反対意見の中で、Federal Circuit は証拠を再考量し事実判断を行うことによって控訴裁判所としての役割を超えたと論じ、適切な救済は審判部の審決をただ破棄することではなく、審決を無効とし、さらに審査させるために差し戻すことであった、と主張した。

出願後に存在した技術水準によって「遡及的に」クレームを無効とすることはできない

[Novartis Pharmaceuticals Corporation v. Torrent Pharma Inc.](#) (Appeal No. 23-2218) において、Federal Circuit は、出願後に発見された化学物質複合体もおそらくクレームの対象となると解釈されたとしても、特許にそれらの化学物質複合体の記述を含める必要はないと判示した。

特許権者である Novartis は、医薬組成物をクレームしている 1 件の特許の侵害を理由に、被上訴人である MSN を含む被告らを提訴した。クレーム解釈において、当事者らは「前記 [バルサルタンおよびサクビトリル] が **組み合わせて** 投与される」というクレーム文言について争った。MSN の製品はバルサルタンとサクビトリルを一つの複合体として含んでいるので、MSN はこの文言は、クレームをバルサルタンとサクビトリルを一つの複合体ではなく二つの別々の成分として投与することだけに限定している、と主張した。地裁は MSN の主張を退け、代わりに、「サクビトリルとバルサルタンが別々でなければならない (かつ複合体であってはならない) か否かについて内的記録が何も示していない」ので、問題の文言をその平易かつ通常の意味に基づいて解釈した。MSN はこの解釈に従って侵害を認めることに同意し、事件は特許が無効かどうかを判断する非陪審裁判へと進んだ。地裁は、バルサルタンとサクビトリルの複合体に関する記述がないため本件特許を無効と判断したが、こうした複合体はこの特許が出願された時点では知られていなかった。

上訴審において、Federal Circuit は、十分な記述がないとした地裁の認定を覆した。Federal Circuit は、地裁が特許性と侵害の問題を混同したことを批判し、記述が十分かどうかの分析は、クレームが対象としていると解釈されるものについてではなく、具体的にクレームされている発明について行うものだという点を強調した。本件では、問題のクレームにはバルサルタンとサクビトリルの組み合わせが記述されており、その組み合わせは明細書の随所に記述されていた。Federal Circuit は、複合体は「クレームされているもの」ではなかったため、本件特許にバルサルタンとサクビトリルの複合体という形態が記述されていないという事実は特許の有効性に影響しない、と論断した。

## 公開された特許出願は IPR でその出願日をもって先行技術とみなされる

[Lynk Labs, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.](#) (Appeal No. 23-2346) において、Federal Circuit は、当事者系レビュー (IPR) では特許出願はその公開日ではなく出願日をもって「印刷された刊行物」と見なされると判示した。

Samsung は、Lynk Labs の特許について IPR を請求し、いくつかのクレームが自明だと主張した。特許性を欠く根拠として Samsung が主張したもののいくつかは、Lynk Labs の優先日より前に提出されたがその日より後に公開された特許出願に依拠していた。Lynk Labs は、IPR 提起の根拠にできる先行技術は「印刷された刊行物」のみだと主張し、当該参考文献は先行技術とみなされる期間の後に公開されたので、その期間中の「印刷された刊行物」ではないと主張した。特許審判部は、無効主張されたクレームは公開された特許出願である参考文献に基づき自明であるため、特許性を欠くと認定した。Lynk Labs は上訴した。

Federal Circuit は審判部の審決を維持した。Federal Circuit は、公開された特許出願である参考文献が印刷された刊行物であることについては当事者が合意しており、したがって特許法 311 条(b)に基づく IPR での無効主張の根拠として用いることができる種類の参考文献であると指摘した。Federal Circuit はさらに、特許法 102 条(e)(1)に基づき、公開された特許出願はその出願日をもって先行技術とみなされると指摘した。Federal Circuit は、この二つの規定を合わせて読めば、IPR では公開された特許出願をその出願日をもって印刷された刊行物と見なせる、と判示した。

## 逆均等論が覆される？

[\*Steuben Foods, Inc. v. Shibuya Hoppmann Corporation\*](#) (Appeal No. 23-1790) において、Federal Circuit は、相反する専門家証言が陪審が逆均等論に基づく主張を退ける理由となった実質的証拠を構成していた、と判示した。

原告 Steuben は、3 件の特許を侵害したとして被告 Shibuya を提訴した。陪審裁判で本件特許が有効であり侵害されたと認定された後、被告は非侵害とする JMOL (法律問題としての判決) を求める申立てを行った。特に、本件特許のうち 1 件について、被告は自社製品は逆均等論 (RDOE) に基づき侵害していないと主張した。逆均等論とは、侵害されたと主張されているクレームと動作原理が十分に異なる製品はそのクレームを侵害していない、という考え方である。地裁は、被告側の専門家が RDOE に基づく主張を裏付ける証言を提供しており、相反する原告側の専門家証言は法律問題として誤っていたと認定し、被告の申立てを認めた。原告は上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を覆し、地裁が RDOE に依拠して陪審の侵害評決を覆したことは誤りだったという原告の主張を認めた。Federal Circuit は、コモン・ローの法理論である RDOE が 1952 年特許法の施行後も存続しているか否かを巡る両者の論争に触れ、RDOE は存続していないという主張に説得力があると示した。また、Federal Circuit は、RDOE に基づいて非侵害を認定する判決を維持したことは一度もないことに触れた。上訴審では、Federal Circuit は RDOE が存続するかどうかについては判断せず、原告側の専門家証言は陪審が被告の RDOE に基づく主張を退ける理由となった実質的証拠を構成していた、と述べた。Federal Circuit の見解としては、陪審は単に動作原理について相反する専門家証言を審理しただけであり、評決を支持する形で紛争を解決していたと推定されなければならない、と Federal Circuit は述べた。よって、Federal Circuit は地裁判決を覆し、陪審の侵害評決を復活させた。

## 特許審判部は特許期間が満了した特許を無効と主張する IPR の管轄権を有する

*Apple Inc. v. Gesture Technology Partners, LLC.* (APPEAL NO. 23-1501) において、Federal Circuit は、特許期間が満了した特許のレビューには公権についての司法判断を伴うことから、特許審判部はそうした特許に関する当事者系レビュー (IPR) の管轄権を有する、と判示した。

Apple は、Gesture の特許期間が満了した画像キャプチャ技術に関連する特許の無効を主張する IPR を請求した。審判部は、無効主張されたクレーム 1~3 および 5~7 は自明なため特許性がないと結論したが、クレーム 4 に特許性がないと認定することは拒絶した。Apple は上訴し、Gesture も交差上訴した。

Gesture は、Apple が IPR を請求する前に '949 特許の特許期間が満了したため、審判部には IPR の管轄権がないと主張した。Federal Circuit は、特許のレビューには公権についての司法判断を伴い、特許期間が満了した特許であっても特許権者には限られた一連の権利が与えられるという理由で、この主張を退けた。特に、Gesture は、特許権者が特許の有効期間中に起きた侵害に対する損害賠償を獲得する能力に影響を及ぼす可能性がある IPR が、単に特許権者の他者を排除する将来の権利が終了しただけで公権の法理の対象範囲外となる理由を説明できなかった。

Federal Circuit はまた、クレーム 1~3 および 5~7 には特許性がないという審判部の結論は維持したが、クレーム 4 には特許性がなくはないという審判部の結論は覆した。Apple は、考慮されていれば、クレームされていた特定の構成要素間の関係が望ましいものであっただろうということを示すものだった専門家の補足証言を審判部が無視したのは不適切だったと主張した。審判部は、その専門家の補足証言が Apple の IPR 申立書に含まれていなかったという理由で、その証言を考慮することは拒絶していた。Federal Circuit はこの審判部の判断には賛同せず、Apple 側の専門家は IPR 請求で明確に提起されていた主張を展開したにすぎなかった、と判示した。Federal Circuit はさらに、専門家の補足証言を考慮すれば、クレーム 4 が自明なため特許性がないことに合理的な異論の余地はないと判示した。

## aBLA 申請と全国的な販売経路に基づき人的管轄権が存在すると判断されたケース

[\*Regeneron Pharmaceuticals, Inc. v. Mylan Pharmaceuticals Inc.\*](#) (Appeal No. 24-1965) において、Federal Circuit は、地裁が外国の被告に対し、その被告の aBLA 申請と特定の管轄権を除外していない詳細な販売代理店契約に基づき、人的管轄権を行使できたはずであると判示した。

Regeneron は、眼疾患治療用のブランド治療薬であるアイレアを対象とする特許を保有している。Samsung Bioepis (以下「SB」) は、同社が製造するアイレアのバイオシミラーの市販承認を得るため、FDA に簡略生物製剤ライセンス申請 (aBLA) を行った。Regeneron は、特許侵害を理由にウエストバージニア州北部地区で SB を提訴した。地裁は、SB に対する人的管轄権を有すると結論し、Regeneron の仮差止命令を求める申立てを認めた。SB は上訴した。

合衆国内に施設も従業員も持たない韓国企業である SB は、ウエストバージニア州では自社のバイオシミラー製品の流通もマーケティングも販売も行わないので、地裁には SB に対する人的管轄権がないと主張した。SB は、Biogen に SB のバイオシミラーを米国で商品化する独占的権利を付与する販売代理店契約を Biogen と結んでいることを強調した。SB は、したがって、バイオシミラーをウエストバージニア州以外の州で Biogen に売り、Biogen がその製品を販売すると主張した。SB はまた、ウエストバージニア州が特に販売のターゲットとされていることを示す証拠はないと主張した。

Federal Circuit は、SB による FDA への aBLA 申請が、バイオシミラー製品を合衆国全体でマーケティングする SB の計画の証拠であると認定し、SB の主張を退けた。Federal Circuit はまた、SB と Biogen の間の販売代理店契約はウエストバージニア州を対象市場から除外していないことを強調した。Federal Circuit は、特定の地域を除外せずに全国を対象としていることを示す説得力のある証拠がある場合は、憲法上の基準によれば特定の地域を除外している証拠を要求する理由はないと結論した。したがって、地裁が SB に対して人的管轄権を行使することは適切であった。

さらに、Federal Circuit は、SB が本件特許の有効性に関する実質的な問題を提示できなかったため、地裁の SB に対する仮差止命令の付与を維持した。