



[内容]

1. (意匠・欧州) 未登録意匠の物品の部分に係る意匠権
2. (商標/意匠・欧州) メタバースにおけるブランド保護
3. (特許・米国) 「成功の合理的な期待」はクレーム発明に結び付くことが要求されるとした米国特許法第 103 条に規定する非自明性に関する新たな CAFC 判決の紹介
4. (特許・米国) 争点となっている用語の平易かつ通常の意味を決定する際にクレームの文言を内部証拠から分離することは不適切であるとした CAFC 判決
5. (特許・米国) 地裁の移送判決について裁量権の濫用を否定した CAFC 判決
6. (特許・米国) IPR の決定から CAFC へ控訴する際の控訴人適格に関する CAFC 判決

1. (意匠・欧州) 未登録意匠の物品の部分に係る意匠権

欧州司法裁判所 (ECJ) は今般、一つの物品に関し部分的な領域のみが格別に強調されることなくその全体が公衆に開示されている場合において、企業がその物品の一部の領域のみに依拠して未登録意匠の保護を求めることができる条件について判示しました。(ECJ, judgment of October 28, 2021, Case C-123/20 - Ferrari)。

経緯

フェラーリ社は、デュッセルドルフ地方裁判所に、自社の車体の一部、つまりフロントフードの未登録のデザインに基いて、車両の「チューニング」を提供する企業に対する訴訟を提起しました。しかし、デュッセルドルフ地方裁判所および高等地方裁判所はこの訴えを棄却しました。車体の一部のみで未登録意匠の権利を行使することは原則は可能であるが、当該部分において、形状の独立性と特定の統一性に関する最低条件が満たされていることを示さなければならないとされました。確かに、フェラーリ社は対象の車両を全体として一般公衆に開示していたので、当該部分のフロントフードも視認可能でした。しかし、この事実だけでは、車体の特定の要素についてのみの部分的な保護は認められませんでした。本件においては、フェラーリ社は、例えばその広告において、当該部分を特に強調しておく必要があったとされました。

判決

ドイツ最高裁 (BGH) はこの事件を ECJ に付託しました。ECJ は今般、未登録意匠に係る権利は物品の一部にも存し得ると判断しました。ただし、その部分の外観が開示されている図面等において明確に視認可能である場合に限るとされました。その部分は、線、輪郭、色、形状、または特定の表面構造によって明確に区切られている必要がある一方、その部分が広告媒体上において特に強調されていることまでは必要ではないとされました。

結論

この判決はあまり説得的ではありません。意匠の権利が物品の特定の部分のみについてのみ認められているという訳ではない場合の登録意匠における当該意匠のどこに権利があるかについての考え方は、未登録意匠の場合においても何ら違わないはずです。そうでなければ、未登録意匠の場合であれば、権利者は自身の判断で、その都度いろいろ

るな部分に基いて権利行使ができるということになってしまいます。他方、クレームされた部分が明確に区切られていなければならないという点については、歓迎できる内容です。しかし、これだけで権利の所在の明確性が十分に担保されているといえるかどうかについては疑問が残ります。

未登録意匠の保護期間は3年間のみであり、保護の実施は登録意匠に比べて困難です。したがって、物品の部分的な保護を確保するためには、当該物品について当該部分とともに物品全体についても登録意匠として確保するべく、複数の意匠出願をしておくことが非常に重要であるといえます。

[情報元] MAIWALD NEWSLETTER | January 2022

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

2. (商標/意匠・欧州) メタバースにおけるブランド保護

メタバースの成長は、ブランドイメージを高めようとする多くの企業にとって素晴らしい機会を与えています。最近では、**FORTNITE** や **ROBLOX** のような仮想環境において自社ブランドや製品を宣伝している企業をよく見かけますし、**Facebook** が **Meta** にリブランドしたことでメタバースにまだ慣れない多くの人々が注目するようになりました。

しかし、多くの知財庁の規則や規制は、仮想環境を想定したものではなく、また、現地通貨が存在しないことにより、例えば裁判管轄の判断が非常に困難な場合があります。

実際、少なくとも英国や **EU** の商標の観点からいえば、多くの企業は現実の商品に関連する商標権を多数保有しているものの、メタバース上の商品・サービスについては(まだ)商標権を保有していないと思われます。これは問題なのでしょうか。現実の商品/役務は、これと同じメタバース上の商品/役務を含むのか、それとも、少なくとも類似するとみなされるのでしょうか。もし両者が非類似であれば、(権利行使のためには)混同の可能性に依拠する必要性が生じ得ますが、その立証は容易ではないかもしれません。**Nike** は、アメリカと **EU** で「仮想商品、すなわち、オンライン及びオンライン仮想世界で使用する衣類、帽子、眼鏡、バッグ... を特徴とするコンピュータプログラム」と「仮想商品すなわち履物、衣類、帽子、頭飾品の小売サービス、仮想商品のオンライン小売サービス」の商標を出願しています。これらの出願の今後と他企業の動きは、興味深いところです。

意匠登録は、メタバース内においても権利行使できる可能性が十分にあります。英国やドイツなど **EU** の他の多くの地域における意匠登録の特筆すべき利点は、商標とは異なり、特定の商品/役務に限定されないことにあります。従って、意匠登録が、例えば現実の衣服など特定の物品にカテゴライズされたとしても、その外観に類似するあらゆる商品に対して、理論上権利行使することが可能です。そういう状況にあり、また、少なくとも欧州の多くの意匠登録制度では **GUI** や他の種類の仮想デザインに関連する意匠登録を明示的に認めていることからすれば、当初は物理的な物品を対象とした意匠登録が、実際には仮想上の同じ物品も対象としうる、またそうあるべきという主張が成立し得るかもしれません。

英国やドイツなど多くの欧州地域における意匠登録のさらなる利点は、物理的な物品だけでなく、グラフィカルシンボル(ロゴも含む)を対象とすることができる点です。従って、今後、新しいロゴを考えている場合、まだ登録していないブランドオーナーは、

ロゴの商標出願と同時に対応する意匠登録を行うかどうかを検討することが考えられます。ただし、上記地域の意匠登録は、未公開又は公開されてから相当の期間内（多くの地域では、最初に公知に至ってから12ヶ月以内）のデザインにのみ有効であることに留意してください。

我々はまだメタバースの始まりを目撃しているに過ぎず、ブランドオーナーはこれに適応し、何をすべきなのかを決定するのに時間を要するでしょう。ブランドを仮想環境に適用させようと考えているブランドオーナーは、知的財産戦略の変更や追加が必要になる可能性があるかどうか、積極的に検討すべきです。特に、より多くの仮想ベースの商品／役務を将来の商標出願の対象とし、仮想領域におけるより広い保護範囲を確実にすべきなのでしょうか。意匠登録も同様に、ブランド保護のためのさらなる機会をもたらす可能性があります。商標による保護を補完するために利用することができるでしょう。

[情報元] D YOUNG & CO TRADEMARK NEWSLETTER No. 120 January 2022

[担当] 深見特許事務所 原 智典

3. (特許・米国)「成功の合理的な期待」はクレーム発明に結び付くことが要求されるとした米国特許法第103条に規定する非自明性に関する新たなCAFC判決の紹介

Corcept Therapeutics, Inc. (Corcept) の特定の薬物投与量を使用した治療方法クレームの非自明性について、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、付与後レビュー (PGR) 請求人である Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (Teva) が成功の合理的な期待を示せず、クレームが非自明性を有しないことを証明できなかったとする特許審判部 (PTAB) の最終決定を支持しました。

Teva Pharms., LLC v. Corcept Therapeutics, Inc., Case No. 21-1360 (Fed. Cir. Dec. 7, 2021) (Moore, C.J.)

1. 事件の経緯

(1) 背景

Corcept Therapeutics, Inc. (Corcept) は、過剰なレベルのコルチゾールによって引き起こされる病気であるクッシング症候群の特定の患者に投与される 300 mg のミフェプリストン錠剤である Korlym の新薬承認申請 (NDA) を提出しました。米国食品医薬品局 (FDA) は Corcept の NDA を承認しましたが、Corcept に臨床薬理学局の覚書 (Lee memorandum) を提示し、Lee memorandum で危惧されたケトコナゾールなどの強力な CYP3A 阻害剤と併用した場合の薬物の安全性を判断するために、薬物間相互作用の臨床試験をすることを要求しました。Corcept は Lee memorandum に記載された薬物間相互作用の研究を実施し、ミフェプリストンと強力な CYP3A 阻害剤との同時投与に関するデータを集め、ミフェプリストンと強力な CYP3A 阻害剤との同時投与によるクッシング症候群の治療方法に関する特許 (米国特許第 10,195,214 号) (214 特許) を取得しました。

(2) 214 特許のクレーム 1 の構成

214 特許のクレーム 1 構成は以下のとおりです。

ミフェプリストンの 1 日 1 回の投与量が 1200mg または 900mg である患者のクッシング症候群を治療する方法であって、

前記1日1回の投与量を600mg ミフェプリストンの調整された1日1回の投与量に減らすことと、

600mg ミフェプリストンの前記調整された1日1回の投与量と強力なCYP3A阻害剤とを前記患者に投与することと、を含み、

前記強力なCYP3A阻害剤は、ケトコナゾール、イトラコナゾール、ネファゾドン、リトナビル、ネルフマビル、インジナビル、ボセプレビル、クラリスロマイシン、コニバプタン、ロピナビル、ポサコナゾール、サキナビル、テラプレビル、コビススタット、トロレアンドマイシン、チプラニビル、パリタプレビル、およびポリコナゾールからなる群から選択される、方法。

(3) PGRの請求

Tevaは、Corceptが地方裁判所でTevaに対して特許を主張した後、PGRを請求しました。Tevaは、Korlymのラベル(ミフェプリストン投与量の上限を表示)およびLee memorandumの観点からCorceptの特許は非自明性を有しないと主張し、その主張を支持する専門家(Dr. David J. Greenblatt)の宣言を提出しました。

(4) PTABの最終決定における判断

PTABは、PGRの最終決定において、Tevaは、当業者が300mgを超えるミフェプリストンを強力なCYP3A阻害剤と安全に同時投与することに成功の合理的な期待を有していたことを証明できなかったため、特許が非自明性を有していないことを証明できなかったと判断しました。

(5) CAFCへの上訴

Tevaは、PTABがクレーム発明を達成する際に成功の合理的な期待ではなく正確な予測可能性を誤って要求したこと、およびPTABが先行技術の範囲についてのCAFC判例を適用すべきであったことを理由として、CAFCに上訴しました。

2. CAFCの判断

(1) 成功の合理的な期待について

CAFCは、成功の合理的な期待の分析はクレーム発明の範囲に結び付いていなければならないと述べ、214特許のクレームは、1日に600mgのミフェプリストンの投与を要求しており、PTABがその近傍の投与量での成功の合理的な期待を要求することに過誤はなかったと判断しました。CAFCは、また、Tevaは当業者が正確にミフェプリストンの600mgの同時投与量で安全であることが予期できたことを証明する必要はないが、クレーム発明、すなわち600mgの投与量を達成する際の成功の合理的な期待を証明することが要求されると判断しました。この正しい基準を適用して、CAFCは、Korlymラベルに記載されている300mg/日の閾値を超えるミフェプリストンの同時投与が成功するかどうかについて当業者が期待していなかったことを証拠が裏付けていると認定しました。Tevaの専門家の証言も、PGR開始前には、強力なCYP3A阻害剤との同時投与の際に1日に600mgのミフェプリストンの投与量が安全で有効であることは合理的に期待できるとの見解を述べながら、後では阻害剤であるケトコナゾールと600mgのミフェプリストンの同時投与が安全であるかどうかを当業者は予測できなかったであろうと述べており、CAFCは、このようなPGRの開始前後の専門家証言の矛盾に基づいてクレーム発明を達成する際の成功の合理的な期待がないとするPTABの認定を支持しました。

(2) 先行技術の範囲についてのCAFC判例の適用可能性について

CAFCは、先行技術に開示された一般的な実施条件がクレーム発明を包含することをテバが証明できなかったことを認定しました。CAFCは、先行技術(Korlymラベルおよび業界の出版物)が1日当たり300mgの同時投与量の範囲を上限としていたため、実質的な証拠は、クレーム発明が同時投与量の範囲について先行技術と重複がなかったとするPTABの判断を支持していると判断しました。CAFCは、また、特許クレームが

ミフェプリストンと強力な CYP3A 阻害剤との同時投与に限定されていたため、クレームの範囲と重複する単剤療法の投与量についての Teva の依拠は失敗したと判断しました。CAFC は、せいぜい、先行技術は、当業者に先行技術の組み合わせを試みるように向けられてはいるが、クレーム発明を達成する際の成功の合理的な期待を示していないと結論付けました。

3. コメント

本裁判例は、米国特許出願の審査手続において米国特許商標庁 (USPTO) から出願に係るクレーム発明がクレーム発明から離れた先行技術に基づいて非自明性を有しないとする局指令が発行された場合に、成功の合理的な期待の欠如の観点からクレーム発明の非自明性を主張する際に参考となる裁判例かも知れません。

[情報元]

①McDermott Will & Emery IP Update | December 24, 2021 “Obvious to Try Requires Reasonable Expectation of Success Tethered to Claimed Invention”

②Teva Pharms., LLC v. Corcept Therapeutics, Inc., Case No. 21-1360 (Fed. Cir. Dec. 7, 2021) (Moore, C.J.) CAFC 判決原文

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

4. (特許・米国) 争点となっている用語の平易かつ通常の意味を決定する際にクレームの文言を内部証拠から分離することは不適切であるとした CAFC 判決

米国連邦巡回控訴裁判所(the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は、争点となっている用語の平易かつ通常の意味を決定する際にクレームの文言を内部証拠から分離することは不適切であると説明し、間違ったクレーム解釈に基づいて合意された侵害の判断を取り消しました。

AstraZeneca AB v. Mylan Pharms. Inc., Case No. 21-1729 (Fed. Cir. Dec. 8, 2021) (Stoll, J.) (Taranto, J., dissenting)

1. 事件の背景

(1) アストラゼネカ社 (AstraZeneca AB) は、喘息および慢性閉塞性肺疾患の治療のための加圧式定量噴霧吸入用の医薬品 “Symbicort®” について新薬承認申請をして承認を受けるとともに、その組成物をカバーする 3 つの米国特許 (第 7,759,328 号、第 8,143,239 号、第 8,575,137 号) を所有していました。これらの 3 つの特許は、米国食品医薬品局 (the US Food and Drug Administration: FDA) のオレンジブック (FDA が安全性および有効性を認めて承認した新薬および関連する特許情報を特定する刊行物) に記載されておりました。

(2) 一方で 3M 社は、“Symbicort®” の医薬組成物のジェネリック版を製造および販売するために、略式新薬申請 (Abbreviated New Drug Application: ANDA) を FDA に提出し、この ANDA に対する特定の権利は後にマイラン社 (Mylan Pharmaceuticals Inc.) に譲渡されました。

(3) 後発の ANDA 申請者であるマイラン社は、米国食品医薬品化粧品法の規定 (21 U.S.C. § 355) に従ってオレンジブック掲載の先発のアストラゼネカ社の特許の無効または非侵害を証明するパラグラフ IV の証明を FDA に提出するとともにその通知書簡をアストラゼネカ社に送付しました。

ここで、「パラグラフ IV 証明」とは、米「Hatch-Waxman 法」505 条の規定に従い、

後発薬メーカーが、新薬の特許の有効期限切れ前に後発薬を発売するために、ANDA申請時に添付する書類の1つで「対象の後発薬は新薬の特許を侵害しない」という内容を主張する証明書をいいます。パラグラフ IV 証明を提出したANDAの申請者は、新薬の特許の特許権者および新薬申請(NDA)の権利者に、同証明書を提出した旨を通知する必要があります。

(4) アストラゼネカ社はマイラン社からパラグラフ IV の通知書簡を受け取った後、米国特許法 § 271(e)(2)の規定により、マイラン社のANDAの後発製品の承認申請行為に対して上記の3件の米国特許の侵害であるとして、ウェストバージニア州北部地区連邦地方裁判所に、マイラン社を訴えました。

2. 争点となったクレームの数値限定

アストラゼネカ社のこれら3件の特許のクレームにおいては共通して、特許対象組成物の有効成分の1つであるポリビニルピロリドン (polyvinyl pyrrolidone: PVP)の濃度に同様の数値限定がされていました。たとえば代表的なものとして第7,759,328号のクレーム13には、“A pharmaceutical composition comprising ... PVP K25 (polyvinyl pyrrolidone with a nominal K-value of 25), ..., the PVP K25 is present at a concentration of 0.001% w/w, ...”と記載されていました。

3. 地方裁判所の判断

(1) 特許侵害について

第1審の地裁は実体審理の前に、上記のPVPのクレームされた濃度“0.001%”の意味を決定するために、クレーム解釈のヒアリングを開催しました。地裁は、「有効数字1桁で表されていることによる平易かつ通常の意味 (plain and ordinary meaning) に基づいて」この用語を解釈しました。すなわち地裁はこの用語を0.0005%から0.0014%の範囲を含むものと解釈したところマイラン社はこれに合意し、それに応じて地裁は最終的に侵害と判決しました。

(2) 特許の無効について

地裁は無効性に関してはベンチトライアル(陪審員ではなく裁判官による審理)を開催しました。地裁は最終的に、マイラン社が依拠した先行技術文献に基づいてクレームが自明であって無効であることをマイラン社は明白で説得力のある証拠で証明しなかったと判断し、最終的に、アストラゼネカ社の特許は無効ではないと判決しました。

(3) CAFC への上訴

マイラン社は、クレーム解釈の決定から生じた侵害の判断、および無効ではないとする判決についてCAFCに控訴しました。

4. CAFC の判断

(1) 特許侵害について

① マイラン社の主張、およびそれに対するCAFCの判断

まず、マイラン社は地裁の“0.001%”のクレーム解釈に異議を唱えました。すなわちマイラン社は、地裁がこの用語を0.0005%から0.0014%の範囲を含むものと不適切に解釈したと主張しました。マイラン社は、明細書および審査経過を考慮して、この用語は0.001%と正確に定義されるべきであり、「わずかな変動」のみが許容される、と主張しました。CAFCは同意し、マイラン社が提案した狭い解釈は、審査経過からもさらに知られるように特許の記載とより適切に一致していることを認めました。具体的にはCAFCは、0.001%の適切な解釈では、0.00095%から0.00104%までのわずかな変動しか認められないと述べました。

② アストラゼネカ社の主張

本来、0.001%という用語が、通常は標準的な科学的規約により0.0005%から

0.0014%の範囲（切り上げまたは切り捨てによって0.001%になる）を含むこと自体に当事者に争いはありませんでした。アストラゼネカ社は、この「通常の意味」は、辞書に定義されていない部分や放棄された部分にも及ぶと主張しました。

③ CAFC の結論

CAFC はこれに同意せず、アストラゼネカ社の主張はその用語をクレームの文言、明細書、および特許の審査経過から不適切に分離することになると判断しました。CAFC は、「通常の意味」とは抽象論的な通常の意味ではなく、「特許全体を読んだ当業者にとっての意味」とであると説明しました。したがって、クレームは、明細書の記載と審査経過の双方に基づいて解釈されなければならないと説明しました。より狭い解釈に対する裁判所の論理的根拠は、明細書の記載および審査経過が PVP 濃度のごくわずかな違いが安定性に影響を与えることを示したことを反映した内部記録に基づいていました。

CAFC は、安定性が最も重要な要因の1つであることおよび PVP 濃度のごくわずかな違いでも安定性に影響を与える可能性があることを明細書が説明していると認定しました。明細書はまた、0.001%の PVP 濃度が一貫して安定していることが見いだされたとも述べております。明細書は濃度のわずかな違いでも安定性にとっては重要であるという証拠を提供しており、明細書は0.001%の濃度がより正確であるべきことを示唆していました。CAFC はまた、アストラゼネカ社が複数の変更を通じて、PVP の主張された濃度について“約0.0005 から約0.05% w/w”とあるのを“0.001% w/w”に狭め、「約 (about)」という用語を削除し、主張された範囲を狭めたことにも留意しました。CAFC は、これらの変更がより狭い解釈を支持すると述べました。その結果、CAFC は、第1審における合意された侵害の判決を破棄し、新しい定義の下で侵害を判断するように地裁に差し戻しました。

(2) 特許の無効について

マイラン社はまた、非自明性の決定についていくつかの事実認定に異議を唱えました。CAFC は、明確な誤りはないと判断し、地方裁判所の非自明性の判断を支持しました。

(3) 裁判官の反対意見について

リチャード・G・タラント (Richard G. Taranto) 裁判官は反対意見を表明しました。彼は、争点となっている用語は、0.0005%から0.0014%の間隔の有効数字の意味を含むと解釈されるべきであると述べました。タラント裁判官は、“0.001%”という用語は通常の意味を有しており、有効数字に基づくと、その意味は0.0005%から0.0014%であると主張しました。

タラント裁判官はまた、マイラン社の提案された解釈がクレームの範囲に不確実性を追加するものであり、これはクレームの範囲を明確にするという主要な目的に反するものであると主張しました。彼はまた、アストラゼネカ社が審査手続中に「約」という用語を撤回したことは、特に“0.001%”という用語が「明確な意味」を持っているため、“0.001%”がその間隔の意味を失うことを意味しないと認定しました。タラント裁判官は、一部の特許には用語の通常の意味の置き換えをサポートするために必要な内部証拠がある、すなわち、明細書の開示や特許の審査経過に根拠を見出せるかもしれないが、0.001%の通常の見解を置き換えるような証拠はここにはなかったと主張しました。タラント裁判官は、CAFC の解釈は、あたかも有効数字を追加して“0.0010%”を意味するかのようクレームの用語の書き換えを要求しているが、本件特許の中には精度の程度が小数点以下第4位であることを示唆するものは何もないため、書き換えは明細書および審査経過に反している、と主張しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | December 16, 2021 “Rounding Error: Intrinsic Evidence Informs Plain and Ordinary Meaning”
- ② AstraZeneca AB v. Mylan Pharms. Inc., Case No. 21-1729 (Fed. Cir. Dec. 8, 2021) (Stoll, J.) (Taranto, J., dissenting)判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

5. (特許・米国) 地裁の移送判決について裁量権の濫用を否定した CAFC 判決

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、ニュージャージー州連邦地裁に先に提起された非侵害の確認判決訴訟を、後で侵害訴訟が提起されたテキサス州西部地区連邦地裁に移送することを命じたニュージャージー州連邦地裁の命令について、裁判管轄に関する前審における争点のうち控訴審の最初の準備書面で提起されていなかったものは争点ではなくなったものと判断し得る (後述) から逸脱したことに関して当該地裁による裁量権の濫用はなかったと認定し、当該移送命令に対する「職務執行命令による救済 (mandamus relief)」の申立を却下しました。

In re Amperex Tech. Ltd., Case No. 22-105 (Fed. Cir. Jan. 14, 2022) (Lourie, Prost, Taranto, JJ.) (per curiam)

なお、移送命令に関して同様に地裁による裁量権の濫用を否定した CAFC 判決について、弊所 Website の「国・地域別 IP 情報 (米国)」の 2021 年 5 月 20 日付け配信記事「CAFC は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所による移送申立の却下決定について地方裁判所の裁量権の濫用はないとして支持しました。」

(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/6553/) があります。ご興味のある方はご参照ください。

1. 事件の経緯

Maxell 社は、リチウムイオン電池技術に関連する特許を所有しています。Maxell 社と Amperex 社は、Maxell 社の特許に関するライセンスの議論を促進するために、どちらの当事者も 1 年間相手を訴えないことを規定する秘密保持契約 (NDA) を締結しました。1 年間の終わりの時点で両当事者がライセンス契約の合意に達していなかったため、Amperex 社は NDA を延長することを提案しました。Maxell 社は、Amperex 社の製品が Maxell 社の特許を侵害していると回答し、「両社が 2020 年 4 月 9 日の金曜日までにライセンス契約を締結できない場合、Maxell 社としては訴訟を起こすしかない」と警告しました。

幾度かの話し合いの後、Maxell 社の弁護士はさらなる会合を持つことに関心を示し、事前に Amperex 社のプレゼンテーション資料を要求しました。Amperex 社の弁護士は、ニュージャージー州連邦地方裁判所に非侵害の確認判決を求める 90 ページの訴状を提出するわずか 2 時間前に、「資料を入手でき次第連絡する」と回答しました。2 日後、Maxell 社はテキサス州西部地区連邦地方裁判所に侵害訴訟を提起しました。

Maxell 社は、確認判決訴訟の管轄権を拒否するか、または確認判決訴訟をテキサス州西部地区連邦地裁に移送するようにニュージャージー州連邦地裁に申し立てました。その後、Amperex 社は Maxell 社の申立を差し止めるように申し立て、一方 Maxell 社は、この訴訟が悪意を持ってそして Maxell 社の訴訟を予想し先回りして行われたと主張し、Amperex 社の訴えを却下するかまたは移送するよう申し立てました。

2. 連邦地裁の判断

ニュージャージー州連邦地裁は、裁判管轄に関する“first-to-file”の原則から逸脱して、Maxell社の移送要求を認めました。ここで、裁判管轄に関する“first-to-file”の原則とは、二つの異なる訴訟が二つの異なる裁判地に提起された場合であってこれらの二つの訴訟が同じ当事者によるものであって重複する争点を有するような場合には、これらの訴訟は同じ裁判地において審理されるべきであり、その裁判地は先に訴訟が提起された裁判地とすべきである、とする原則です。本件においても同連邦地裁は、「司法および訴訟経済の考慮および紛争の公正かつ効果的な処理のために他の方法を必要とするような特段の事情がないのであれば、最初に訴訟が提起された裁判地での訴訟継続が望ましい・・・」と述べ“first-to-file”の原則を基本的に認めました。

その後、ニュージャージー州連邦地裁は、Amperex社の訴訟がMaxell社の訴訟を予想して先回りしたものであったかどうか、裁判管轄の相対的な利便性など、いくつかの要因を取り上げました。連邦地裁は、「一方の当事者が非司法的に紛争を解決しなければならない期限を設け、かつ他方の当事者が確認判決訴訟を迅速に提出する場合、確認判決訴訟は侵害訴訟の提起を予想して先回りしたものである」と一般的に考えられるため、Amperex社の確認判決訴訟はMaxell社の侵害訴訟に先回りしたものであると結論付けました。さらに、訴訟が先回りしたものであるためには、悪意も進行中の交渉も必要ありませんが、「紛争の非司法的な解決を破壊するか、または原告が裁判所へのレースに勝つことができるように被告をひもで繋ぎ止めるような悪意的な行為は、訴訟の移送または却下の判断を大きく左右する」ものであります。したがって、連邦地裁は、Maxell社の明確な最後通告と合わせてAmperex社の「不誠実な協力姿勢」がMaxell社を非常に有利にしていると認定しました。

結論として、ニュージャージー州連邦地裁は、ニュージャージー州およびテキサス州西部地区のどちらも当事者または証人にとってより便利であるとは言えなかったこと、Amperex社がMaxell社に適切な提供を怠ったこと、テキサス州での訴訟がさらに進んだため司法資源の統合と保全の可能性も移送の判断に有利に働いたこと、両当事者が外国人であり、裁判管轄地での侵害は申し立てられていないこと、Amperex社の訴訟は先回りしたものであったこと、により、Amperex社の裁判管轄地の選択は重要な意味を持たないと判断しました。

Amperex社は、連邦地裁の移送命令に対する職務執行命令の救済をCAFCに求めました。

3. CAFCの判断

CAFCは、ニュージャージー州連邦地裁の判決が裁量権の濫用に該当するかどうかを検討し、同連邦地裁が裁判管轄の“first-to-file”の原則から逸脱したことについて合理的な根拠を有していることを認め、Amperex社の申立を却下しました。

CAFCは、「“first-to-file”の原則は絶対的なものではない」こと、および連邦地裁は、移送または却下の判決を下す際に「当事者が他人の侵害訴訟を予想して先回りする意図があるかどうかを検討しうる」ことに同意しました。両当事者の通信、Amperex社の不誠実な協力姿勢、ニュージャージーでの証人の不足、併合の可能性、テキサス州の訴訟の進展に言及した後、CAFCは、ニュージャージー州連邦地裁の移送判決には妥当性があると結論付けました。

米国の民事訴訟規則 § 1404 (a) は、「当事者および証人の便宜のために、ならびに正義の名において、地方裁判所は民事訴訟を、それが提起された可能性のあるいずれかの他の地区または支部、またはすべての当事者が同意したいずれかの地区または支部に移送することができる」と規定し、連邦地方裁判所が事件を他の裁判地に移送することを認めています。CAFCは、職務執行命令の申立に応じて連邦地裁の移送判決が明白な裁量権の濫用に当たるのか検討しようとしたしましたが、Amperex社は裁量権の濫用については申し立ててはならず、“first-to-file”の原則の下での利便性の考慮に関する連邦地

裁の分析に対する異議申立に限定されていました。CAFCは、前審における争点のうち控訴審の最初の準備書面で提起されていなかったものは争点ではなくなったものと判断し得ると指摘し、民事訴訟規則 § 1404 (a) の下で連邦地裁による移送の決定を妨げるような根拠は見出せないと述べました。このようにして、CAFCは、Amperex社の申立を却下しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | January 27, 2022 “Power Play: District Court Properly Transferred Bad Faith Anticipatory Suit”
- ② In re Amperex Tech. Ltd., Case No. 22-105 (Fed. Cir. Jan. 14, 2022) (Lourie, Prost, Taranto, JJ.) (per curiam)判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

6. (特許・米国) IPR の決定から CAFC へ控訴する際の控訴人適格に関する CAFC 判決

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR)の決定からの控訴において、憲法第3章に基づく控訴人適格を認めるとともに、特許発明の有効性を認めた PTAB の決定を支持しました。

ModernaTX, Inc. v. Arbutus Biopharma Corporation, Case No. 20-2329 (CAFC Dec 1, 2021)

本件訴訟は、対象特許発明の新規性および進歩性と、IPR の決定に対する IPR 申請人の CAFC への控訴人適格とが争点となっていますが、本稿では、控訴人適格の問題を中心に説明します。併せて、下記項目3において、控訴人適格の問題に関連して、本件訴訟と同日に言渡された同一当事者の、別件の IPR の決定に対する控訴審の CAFC 判決にも言及します。また、下記項目4において、これまでの米国における IPR の決定に対する CAFC への控訴人適格に関する主な判決を紹介します。

1. 本件訴訟に至る経緯

Moderna社は、Arbutus社の「核酸を含む安定な核酸-脂質粒子(SNALP)」に関する特許(米国特許 No.8,058,069)について IPR を申請し、当該特許のすべてのクレームに記載の発明が、先行文献に基づいて新規性、進歩性がないと主張しました。

IPRにおいてPTABが、Moderna社の主張を認めずに、Arbutus社の特許は有効であるとの決定を行なったため、Moderna社はこれを不服として、CAFCに控訴しました。

2. 本件訴訟の概要

(1) Moderna社の控訴人適格

(i) 前提としての憲法第3章に基づく当事者適格

連邦裁判所の管轄事項は、合衆国憲法第3章第2条に定められた「事件および争訟」に及び、当事者適格を満たすためには、当事者間に現実の事件または争訟が存在し、上訴人に実際の損害(injury in fact)が生じており、当該損害と被上訴人の行為との間に因果関係があり、裁判所による救済の可能性があることが必要であるとされています。

(ii) CAFCの判断

CAFCは、審理対象の特許の有効性に関するModerna社の控訴理由を審理する前に、

Moderna 社が PTAB の決定に対して CAFC に控訴する適切な立場にあるかどうかを審理しました。CAFC はまず、確立された判例 (Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc. 2017.1.9 CAFC 判決 (下記項目 4 (2) 参照) 等) に基づき、知的財産権における PTAB の決定について再審理を求めるための控訴人適格として、次の 3 つの要件を挙げました。

(a) 控訴人が、実際に損害(injury in fact)を受けたこと。

(b) その損害が被控訴人の行為に起因することを、正当な手段で追跡可能であること。

(c) その損害について、裁判所による有利な判断によって救済可能であること。

CAFC は、IPR 制定法の下では、IPR の申請人が PTAB による IPR の決定に具体的な利害関係を持つ必要はないと強調するとともに、連邦裁判所である CAFC への控訴人適格については、IPR の場合のように、法律自体が司法による上訴を認めている場合には、損害と被控訴人の行為との因果関係および裁判所による救済可能性の要件の判断基準は緩和される可能性があるとの見解を示しました。

それでもなお CAFC は、IPR の当事者であるというだけでは当該 IPR の決定に対する控訴人としての適格性の要件を満たしておらず、IPR の決定に対する審理を求める当事者 (Moderna 社) は、CAFC に控訴するためには、被控訴人 (Arbutus 社) の行為によって実際に損害を被ることを示さなければならないと述べました。

Moderna 社は、審理対象の特許が引き続き有効である場合、Arbutus 社が Moderna 社の COVID-19 ワクチンについて Moderna 社に対して侵害訴訟を起こすリスクが高いと主張しました。これを裏付けるため、Moderna 社は、Moderna の独自の取組みや計画について、上級副社長および法務責任者による供述書(declaration)を提出しました。供述書はまた、Moderna に対して侵害訴訟を提起するリスクの根拠となる Arbutus 社の行為についても説明しました。

その結果 CAFC は、Moderna 社は、同社の COVID-19 ワクチンに関連して異議を申し立てられた特許をめぐって、Arbutus 社からの侵害訴訟提起に直面する十分なリスクを示したため、Moderna 社による PTAB の決定に対する控訴人としての適格性は認められたと結論付けました。

(2) 対象特許の有効性

CAFC は、Arbutus 社の特許についての Moderna 社の主張を退けて、当該特許は有効であるとの PTAB の判断を支持しました。

3. 本件と当事者が同一で、同日に言い渡された、別の CAFC 判決について

Moderna 社は、ライセンスを受けている Arbutus 社の複数の特許のうちの 1 つである米国特許 No.9,364,435 について、新規性、進歩性欠如を主張して IPR を申請していましたが、

PTAB が一部のクレームの発明については新規性がないことを認めたものの、残りのクレームの発明については有効性を認める決定を行なったため、CAFC に控訴しました。また Arbutus 社は、一部のクレームの発明について新規性がないとした PTAB の決定に対して交差上訴(cross-appeal)しました。

これに対して CAFC は、IPR で無効化主張の対象となった特許は、Moderna 社がライセンスを受けた複数の特許の 1 つに過ぎず、仮に当該特許が無効にされた場合に、Moderna 社の契約上の権利に影響を与える程度に支払うべきロイヤルティが変わることを、Moderna 社が立証していないことを理由として、「実際の損害」の要件を満たさないと判断しました。その結果、Moderna 社は控訴人適格を有しないとして、控訴を却下しました。Arbutus 社の交差上訴については、Arbutus 社の主張を認めることなく、一部のクレームの新規性が欠如するとの PTAB の決定を支持しました。(ModernaTX, Inc. v. Arbutus Biopharma

Corporation, Case No. 20-1184, 1186 Dec.1, 2021)

4. 控訴人適格に関するこれまでの CAFC 判決について

2013年3月に米国特許改正法(American Invent Act:AIA)が施行され、IPR が制定された後に、IPR の決定を不服として CAFC に控訴された事件のうち、上述の「本件判決」以前に、憲法第3章に基づく控訴人適格が問題となった主な判決を以下に紹介します。

(1) Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Research Foundation 事件(2014年判決)

非営利団体である消費者監視団体(Consumer Watchdog)は、胚性幹細胞に関する特許を有する Wisconsin 州の研究財団に対し、その特許の行使によって胚性幹細胞を用いた研究活動が専占されてしまうと主張して、その特許を無効にするために IPR を申請していました。しかしその IPR において、特許を有効であるとする決定が出たため、CAFC に控訴していましたが、同財団が「実際の損害(injury in fact)」を立証できなかったため、CAFC は控訴人適格を有しないと判断し、控訴を却下しました。(下記情報元4参照)

(2) Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc. 事件 (2017年1月判決)

製品を自らは製造、販売せず、特許権の行使によって利益を上げることを業とする特許主張主体 (PAE : Patent Assertion Entity) である Phigenix 社が、Immunogen 社の特許を有効であるとした IPR の決定に CAFC に控訴しましたが、CAFC は、Phigenix 社が「実際の損害 (injury in fact)」について立証できなかったために、控訴人適格を有しないとして当該控訴を却下しました。ここで CAFC は、上述の「本件訴訟」の判決でも引用されたように、法律により上訴する権利が与えられている場合、上訴人の侵害と被上訴人の行為との間の直接的な因果関係や裁判所による救済可能性に関する基準を満たす必要がないとしても、「実際の損害」については立証する義務があると判断しました。

Phigenix 社、訴えが却下されることにより、特許法 315 条(e)の禁反言の規定 (IPR 申請人は最終決定を受けるといかなる理由でも USPTO に対して当該クレームの無効を主張できなくなる) が適用されて、Immunogen 社の特許の無効を主張できなくなるため、契約上の保証能力に支障を来すなど、実際に損害が生じると主張しましたが、CAFC は、その点については実際の損害の根拠とはならないと判断しました。(下記情報元5参照)

(3) JTEKT Corporation v. GKN Automotive Ltd. 事件(2018年8月判決)

JTEKT 社は、GKN 社の保有する車両のドライブトレインに関する特許の無効を主張して IPR を申請したところ、PTAB が特許維持の決定をしたため、JTEKT 社は CAFC に控訴しましたが、CAFC は、JTEKT 社が控訴人適格を有しないとして当該控訴を却下しました。

その理由として CAFC は、JTEKT 社の製品は未だ開発中であって完成しておらず、GKN 社の特許を侵害するかどうか不明であるため、現段階で JTEKT 社の製品が特許を侵害する可能性を証明できず、「実際の損害」を立証することができなかったことを挙げました。(下記情報元6参照)

(4) General Electric Co. v. Raytheon Techs. Corp. 事件 (2019年7月10日判決および2020年12月23日判決の2件)

(i) 2019年7月10日判決

General Electric 社 (以下「GE 社」) は、航空機エンジン市場で競合する Raytheon 社の特許の無効を主張して IPR を請願したところ、PTAB が特許維持の決定をしたため、CAFC に控訴しましたが、CAFC は、GE 社が現時点で侵害行為を行なっておらず、また、将来の具体的な計画を証明する十分な主張を行なわなかったため、「実際の損害」の要件を満たしていないと判断し、控訴人適格を有しないとして、控訴を却下しました。

なお、判決が出された 2019年7月時点では、Raytheon Techs. の社名は United Techs.

であったため、判決において被控訴人は **United Techs.**と表記されています。

(ii) 2020年12月23日判決（弊所「外国知財情報レポート2021-2月号」参照）

この訴訟において CAFC は、GE 社が現時点で侵害行為を行っていないことから、「実際の損害」の要件を満たしていることを立証するため、将来 Raytheon 社の特許を侵害する可能性を有することを証明する具体的な計画の提示を求めました。それに対して GE 社が、エンジンの開発に投じた多額の費用、顧客にエンジンの設計仕様を提示した事実、GE 社の知財弁護士が Raytheon 社から特許侵害訴訟を提起されるリスクを予期していたこと等を説明したことにより、CAFC は、具体的な計画の証明がなされたことと判断し、上記先行判決とは逆に、GE 社の控訴人適格を認めました。

なお、この判決の内容については、弊所の「外国知財情報レポート2021-2月号」の1番目の記事において、より詳細に説明しています。

(5) Apple Inc. v. Qualcomm Inc.事件（2019年7月10日判決および2020年12月23日判決の2件）

(i) 2021年4月15日判決

Qualcomn 社が、その特許を Apple 社が侵害するとして、連邦地裁に提訴し、それに対して Apple 社は、Qualcomn 社の当該特許の無効を主張して IPR を申請しました。その IPR では、Apple 社の主張を却下して、Qualcomn 社の特許の有効性を認める決定が出ましたが、その決定の前の時点で、両当事者は和解し、ライセンス契約を締結しました。しかしながら、その後、Apple 社は、IPR の決定に対して CAFC に控訴しました。

Apple 社は、以下の理由を述べて、「実際の損害」の要件を満たすとして、控訴人適格を有することを主張しました。

①和解した後も、ライセンス契約による支払い義務が係属している。

②ライセンス契約終了後に、Qualcomn 社から特許侵害訴訟を提起される恐れがある。

③控訴却下により IPR の決定が確定し、特許法 315 条(e)の禁反言の規定が適用されて、将来 Qualcomn 社の特許の有効性を争うことができなくなる。

しかしながら CAFC は、Apple 社の主張はいずれも「実際の損害」の要件を満たすことを示すには十分ではないとして、Apple 社の控訴人適格を否定し、控訴を却下しました。

(ii) 2021年11月18日判決

CAFC は、Apple 社の控訴人適格についての主張が、上記先の訴訟における主張と単にニュアンスのみで相違しており、事実関係は前回訴訟での主張と変わらないため、単なるニュアンスの違いにより前回の判決における判断を覆すことはできないとして、やはり

Apple 社の控訴人適格を否定し、控訴を却下しました。

5. 実務上の留意点

(1) IPR の決定に対する CAFC への控訴に際し、控訴人は、被控訴人の行為に起因して実際の損害を受けることを、具体的事実に基づいて立証する必要があります。

(2) 訴訟が却下された場合の、米国特許法 315 条(e)の禁反言の規定が適用される可能性については、「実際に損害」の要件を満たす根拠とはならないようです。

(3) 本件判決と同一当事者の同日判決との対比、および、Apple Inc. v. Qualcomm Inc. 事件の2件の判決から、当事者間にライセンス契約がある場合には、「実際の損害」の立証に困難性が伴うことが伺えます。

[情報元]

1. IP UPDATE "Shots Fired: Challenger Must Have Requisite Standing Before Appealing Unfavorable IPR Decisions" (By Paul Devinsky on December 16, 2021)
2. ModernaTX, Inc. v. Arbutus Biopharma Corporation, Case No. 20-2329 (Dec 1, 2021) CAFC 判決原文
3. ModernaTX, Inc. v. Arbutus Biopharma Corporation, Case No. 20-1184, 1186 (Dec 1, 2021) CAFC 判決原文
4. IP UPDATE, Vol. 17, No. 7 "Statutory Right to Appeal Does Not Bypass Article III Standing Requirements" (July 2014)
5. IP UPDATE, Vol. 20, No. 2 "Article III Injury-in-Fact Required to Appeal PTAB Final Written Decision in IPR" (February 2017) (Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc. 事件関連)
6. 日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ、米国情報(2019.8.8)「当事者系レビュー (IPR) における特許審判部 (PTAB) の決定に対して CAFC に上訴した IPR 請願人に事実上の損害がない場合は当事者適格なしとして却下した CAFC 判決の紹介」
7. General Electric Co. v. Raytheon (United) Techs. Corp. の 2 件の判決関連の情報元
 - (1) IP Update, Vol. 22, No. 8 "No Competitor Standing for Appeal of IPR Decision Upholding Claims" (2019.7.10 判決関連記事)
 - (2) IP UPDATE "Jetting along the Thin Line between Appellate Standing and Admitting Infringement" (By Thomas DaMario) (2020.12.23 判決関連記事)
8. Apple Inc. v. Qualcomm Inc. の 2 件の判決関連の情報元
 - (1) IP UPDATE "No Second Bite at the Apple: Injury Must Be Imminent and Non-Speculative to Support Standing" (By Jiaxiao Zhang) (2021.7.15 判決関連記事)
 - (2) IP UPDATE "No More Bites at the Apple: Imminent and Non-Speculative Standing Still Required" (By Jiaxiao Zhang) (2021.11.10 判決関連記事)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。