

同一文言であっても異なるクレームにおいては 異なることを意味し得る

筆者：オータム・ヴィラリアル (*Autumn Villarreal*) &

ピーター・シェクター (*Peter Schechter*)

2024年9月16日、米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が、ミネソタ州連邦地方裁判所により下された、同一文言を記載してカテーテルの「実質的に硬質の部分（portion）／局部（segment）」の異なる範囲を定義している複数の独立クレームが「相互排他的である」から不明確であるという無効判決を取り消し、差し戻しました。CAFCは、第一審裁判所に、各独立クレームが順序の異なる限定の組み合わせを記載しているからと言ってそれらのクレームは必ずしも「相互排他的」であるとは限らないということクレーム解釈の段階で理解した上で、「クレーム毎に」クレーム解釈を行うよう指示しました¹。

2019年7月に、Vascular Solutions LLC、Teleflex LLC、Arrow International LLC 及び Teleflex Life Sciences LLC 社（以下、「Teleflex」と言う）が、Medtronic, Inc. 及び Medtronic Vascular（以下、「Medtronic」と言う）に対し、侵害訴訟を提起しました。Teleflexは、1回目の予備的差止請求において、Medtronicのガイドエクステンションカテーテル製品「テレスコープ（Telescope）」が、Teleflexが所有する、コアキシャルガイドカテーテルに関する特許のうちのいくつかにわたって複数のクレームを侵害したと主張しました。Teleflexが所有特許において主張されたそれらのクレームは、側面開口部を備えるカテーテルを記載しています。重要なことに、その側面開口部の位置は、クレームによって異なって記載されています。いくつかのクレームは、側面開口部をカテーテルの「実質的に硬質の部分／局部」

¹ *Vascular Sol'ns LLC v. Medtronic, Inc.*, --- F.4th ---, 2024 WL 4195130 (Fed. Cir. Sept. 16, 2024).

として記載していますが、他のクレームでは、側面開口部は、当該「実質的に硬質の部分／局部」と離れてその遠位にあると記載されています。

それに対し、Medtronic は、複数の当事者系レビュー（IPR）を請求し、Teleflex のクレームに記載の発明は先行技術の発明と同一であるから無効であると反論しました。地方裁判所は、Teleflex の 1 回目の予備的差止請求を却下し、Medtronic が明細書及び新規性に関する無効性について重要な問題を取り上げたと判断しました。第一審裁判所は、訴訟を停止し、Medtronic の IPR の結果を保留としました。最終的に、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）が、全ての重要な点において、Teleflex に有利な判決を下しました。

PTAB による判決の後に、Teleflex は、地方裁判所に 2 回目の予備的差止請求を提出しました。Teleflex は、クレームに記載の「実質的に硬質の部分」が、硬質のポリマーを含む Medtronic のテレスコープの一部分に相当するとしました。Teleflex は、実質的に硬質の部分の遠位にある *個別*の側面開口部を記載する自社のクレームについて、実質的に硬質の部分が側面開口部のところで止まると確認しました。言い換えれば、Teleflex は、「実質的に硬質の部分」というクレーム用語は、1 つ又は複数の対象クレームにおいてはあることを意味するが、*同一*特許の対象クレームの他の群においてはそれとは別のことを意味すると主張しました。Medtronic は、自社の応答において、裁判所にそれらのクレームの全てにおいてその用語「実質的に硬質の部分」を、装置の「プッシュロッド（押し棒）のように動作する」部分として解釈するよう求めました。

2 回目の予備的差止手続において、争点となったクレーム限定は、2 つのグループに分けられました。グループ 1 のクレーム限定には、カテーテルの側面開口部が実質に硬質の部分内にあることが記載されています。それに対し、グループ 2 のクレーム限定には、カテーテルの側面開口部が実質的に硬質の部分内にないことが記載されていました。Teleflex の 2 回目の予備的差止請求も地方裁判所によっ

て却下されました。第一審の判事は、「同一装置が特許の2つの相互排他的なクレームを同時に侵害するとした場合に」当業者がその特許の権利範囲を理解することは予期できないと理由付けしました。

地方裁判所は次に、クレーム解釈へ進みました。この段階において、Teleflexは、クレームに記載の「部分」や「局部」は「長手方向部」(longitudinal section)として解釈されるべきであると主張しました。Medtronicは、争点となった当該限定は、装置のプッシュロッドとして動作する部分/部(section)として解釈されるべきであると反論しました。裁判所は、両方の意見のどちらも認めませんでした。代わりに、裁判所は、USPTOの元長官 Andrei Iancu 氏を、クレーム解釈を示唆する独立専門家として指名しました。Iancu氏は、カテーテルの実質的に硬質の部分を、「マルチセクション・ガイドエクステンションカテーテルの第1近位部(first proximal section)であって、その末端が、ガイドエクステンションカテーテルの全体的硬質における、インターベンショナル心臓デバイスが挿入される同軸内腔の近位端にある、又はその遠位にあるマテリアルドロップが存在する場所にある、第1近位部」として解釈することを提案しました。Teleflexは裁判所にIancu氏の解釈を採用するよう促した一方で、Medtronicは、その提案されたクレーム解釈によればグループ2のクレームは非論理的となるので全てのクレームは無効とされるべきであると反論しました。上述した通り、クレームは相互排他的であると判断されているから、地方裁判所はMedtronicに賛同し、Iancu氏が示唆したクレーム解釈を拒絶し、用語「実質的に硬質の部分/局部」を含んだ全てのクレームは不明確であるから無効であると判定しました。

上訴では、Teleflexは、地方裁判所による不明確判決は間違いであると反論しました。具体的に、Teleflexは、裁判所により下された「『実質的に硬質の部分』の境界は全てのクレームにおいて同じでなければならない」という判定は不正確であると主張しました。Teleflexによれば、一部のクレームにおいて側面開口部はそ

の部分自体の局部であるように設計されている一方で、他のクレームにおいて側面開口部はその実質的に硬質の部分内に含まれるように設計されています。

Teleflex は、「実質的に硬質の部分の境界はクレームによって変わるが、クレームに記載のそのような違いだけでクレームが『相互排他的であることにはならない』」と反論しました。CAFC はそれに賛同しました。

CAFC は、下級裁判所が「クレームは相互排他的であった」という判定を誤ったと説明した上で、クレーム作成者の任務は、開示される発明の主題をカバーするために様々な形でクレームをドラフティングすることを必要とし得ます。更に、CAFC は、「『実質的に硬質の部分／局部』の境界は、実質的に硬質の部分がカテーテルの、ある機能を達成するのに十分に実質的に硬質の部分である」という機能的な限定であるので、「『実質的に硬質の部分／局部』の境界はクレームにわたって一致する必要はない」という結論を下しました。その機能は、異なって構成された発明の実施形態に従って異なる形で実行されますし、1つのクレームは必ず、特許明細書及び図面により開示されている全ての実施形態をカバーしなければならないというような要件は存在しません。

クレーム限定に対するそのような機能上の理解に照らして、同一装置が境界を異なって定義する異なるクレームを侵害することとなるかはまだ判定されていませんが、CAFC は、クレーム解釈の段階で、侵害の立場を所論する Teleflex の主張に対して判断を下すのは時期尚早であると結論付けました。

今回の CAFC 判決から、単一の特許において発明の複数の実施形態をクレームに記載し得ることが再確認されましたが、注意深くクレームドラフティングすることによって完全に回避できる、長引く高額かつ最終的に不必要な訴訟申立と控訴沙汰を引き起こす普通でない一連の状況も示されました。具体的に、特許出願作成者は、同じ特許において異なるクレームで異なるものを指す際に同一クレーム文言を使用することを避けるほうが賢明です。Teleflex は、自社のそれらの特許

のドラフティング段階でそのようにできていたら、少なくともその2回目の予備的差止請求では勝てたのかもしれませんが。

最新情報（筆者ピーター・シェクターより）

2024年10月24日、米国ミネソタ州連邦地方裁判所の首席裁判官 Schiltz 氏（彼が下したクレーム解釈と無効判決が、上述した通り、CAFCによって破棄された）が、非常に珍しい対応を取り、自身を今回の事件から外しました。これにより、この事件は現在、別の連邦地方判事が裁判長を務めることとなりました。

首席裁判官 Schiltz 氏は、彼自身は「連邦巡回区控訴裁判所の変動する指示のそれぞれや今回の事件の諸事実と調和することができない」ことを明らかにしました。彼は、「用語『実質的に硬質の部分』は一特許において同じ意味を持たなければならない。、、、それは、連邦巡回区控訴裁判所自身が今回の事件において、過去においても何度か判定したことである（例えば、*Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp.*, 334 F.3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2003) 参照）（「別段やむを得ないことがない限り、我々は、同一特許又は関連特許における同一クレーム用語は同一解釈される意味を持つと推定する」）」と説明しました。結果として、「裁判所は、例えば、側面開口部が実質的に硬質の部分内とその外に同時に配置されることが不可能なので、側面開口部が実質的に硬質の部分内に配置されることを記載するクレームと、側面開口部が実質的に硬質の部分の外に配置されることを記載するクレームとがどうして相互排他的以外のこととして見なされ得るかを理解できず途方に暮れています。裁判所は、連邦巡回区控訴裁判所が指示したように「実質的に硬質の部分」を構造的でなく機能的な形で定義し、かつ、全てのクレームにわたって同じ意味を持つことを確実にしつつ、どうしたらそれが論理的に成り立つかに関しては更に困惑しています。」

首席裁判官は、「裁判所はこの対応を軽く取ったわけではありません。裁判官席についてほぼ 20 年となりますが、判定が控訴裁判所によって破棄された後に署名者が事件から身を引いたこと一度もありませんでした。しかし、今回の事件では、裁判所は、控訴裁判所の意見と一致した方法で『実質的に硬質の部分』を解釈してよいか本当に分からず、先の結論を別にしておいて公平な判定を下せると思わない」と述べ、説明を締め括りました。

(*Vascular Solutions, LLC et al v. Medtronic, Inc.*, Case No. 0-19-cv-01760, Order (D. Minn. Oct. 24, 2024).)