

NAIAZI LICENSING CORP. v. ST. JUDE MEDICAL S.C., INC.事件、上訴番号2021-1864 (CAFC、2022年4月11日)。Taranto裁判官、Bryson裁判官、Stoll裁判官による審理。ミネソタ州地区地方裁判所(Wright裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

特許侵害訴訟において、被疑侵害者(被告St. Jude)は、主張クレームは不明瞭であるとして無効であると主張した。独立クレームでは次のように記載されている:

A double catheter, comprising:
an outer, *resilient* catheter having shape memory . . . ;
an inner, *pliable* catheter slidably disposed in the outer catheter

被告St. Judeは、「resilient」と「pliable」という用語は主観的な用語であり、クレームを不明瞭にするものであると主張した。地方裁判所はこれに同意し、クレームは無効であると判断した。

争点/判決:

地方裁判所が、「resilient」および「pliable」という用語がクレームを不明瞭にするものであると判断したことは誤りであったか。然り、原判決は覆され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、クレームが不明瞭であるか否かを分析する際、不明瞭性の基準を検討した。

*Nautilus*事件での説明のように、クレームは、「発明の範囲について理屈に適った確実性をもって当業者に知らせることができない(fail[s] to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention)」場合、不明瞭である。*Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 572 U.S. 898, 901 (2014)を参照のこと。この要件は明確性を求めるものであるが、絶対的な正確性を求めるものではなく、ここでの目的は、当業者が被疑製品がクレームを侵害しているか否かを判断できるような明確性を提示することである。*Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC*, 349 F.3d 1373, 1384 (Fed. Cir. 2003)を参照のこと。

ここでは、クレームには程度の用語(terms of degree)が記載されていた。このような用語はクレームを広範なものにしたが、「クレームは広範であるからといって不明瞭であるわけではない(a claim is not indefinite just because it is broad)」。問題は、クレームが「発明の文脈で当業者に客観的な境界を提示しているか否か(provide objective boundaries for those of skill in the art in the context of the invention)」である。裁判所は、内的小および外的小記録(intrinsic and extrinsic records)を検討し、それらの客観的な境界が確立されたと結論付けた:

	クレームの文言	明細書	審査経過	辞書からの定義
<i>resilient</i>	outer catheter has "shape memory" (independent claim) and "sufficient stiffness" (dependent claim)	<ul style="list-style-type: none"> "braided design" exemplified materials has "sufficient shape memory to return to its original shape when undistorted" resilience provides for "torque control and stiffness" 	審査官は審査経過中に本フレーズを理解していた	「returning to the original form or position after being bent, compressed, or stretched」
<i>pliable</i>		<ul style="list-style-type: none"> "constructed of a more pliable, soft material such as silicone" "has no longitudinal braiding, which makes it extremely flexible and able to conform to various shapes" 	審査官は審査経過中に本フレーズを理解していた	「easily bent, flexible; supple」