

FMC CORP. v. SHARDA USA, LLC.事件、上訴番号 2024-2335 (CAFC、2025年8月1日)。Chen裁判官、Moore裁判官、Barnett裁判官による審理。ペンシルベニア州東部地区連邦地方裁判所(Perez裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

FMC社は、殺虫剤に関する2件の特許を侵害したとしてSharda社を提訴し、緊急一時的制止命令(temporary restraining order: TRO)を取得した。このTROは14日後に予備的差止命令(preliminary injunction)に変わった。

FMC社は、出願審査において、開示された組成物が安定しているという数件の教示を含む仮出願を最初に提出した。しかし、その後の非仮出願のうち、2件の対象特許の基礎となった1件の出願において、FMC社は明細書から安定性に関するすべての記載を削除した。

地方裁判所は、特許のクレームに記載の「組成物(composition)」を、安定した組成物のみを意味すると解釈した。このクレームの解釈に基づき、地方裁判所は、FMC社の特許は、関連性はあるものの不安定な組成物のみを開示している「McKenzie」と呼ばれる文献によって新規性喪失はなく、もしくは当該文献により自明ではないとした。

争点/判決:

地方裁判所のクレームの解釈は適切であるか。地方裁判所は、FMC社の特許が新規性喪失はなく、かつ自明ではないと適切に判断したか。否、否。原判決を取り消しとし、差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、FMC社が明細書から安定性に関する記載を削除したことにより、「組成物(composition)」の意味は変更されたと判断した。具体的には、CAFCは、安定性に関する記載が削除されたために、「『組成物(composition)』が安定した化合物のみを対象とするものとして解釈するために当業者が理に適って依拠することができた仮出願のすべての文言上の記載が、主張特許から削除されたと判断した。当業者は、審査経過(the prosecution history)におけるそのような削除を考慮すると、主張特許でクレームに記載の『組成物(composition)』が安定した製剤のみを対象とするものであるとは理解しないであろう。」従って、地方裁判所は「組成物(composition)」に安定性が必要であると解釈したが、これは誤りであった。明白かつ一般的な意味を用いるべきであった。

地方裁判所の新規性喪失および自明性に関する判決は、間違ったクレーム解釈と誤った事実認定に基づいていたため、CAFCは、地方裁判所が裁量権を濫用したと判断し、これらの判決を取り消しとした。さらに、Sharda社は、McKenzie文献を用いて、予備的差止命令(preliminary injunction)に異議を申し立てるのに十分な、実質的な無効性を争点として提起した。