

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

担当:外国情報部 樋口 洋

CAFC 05-1418, -1432

CORDIS CORPORATION (原告、控訴人)

v.

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION and
SCHIMED LIFE SYSTEMS, INC. (被告、交差控訴人)

2006年6月29日判決

1. 事件の概要

CORDIS CORPORATION (以下、「Cordis」と称する。)は、BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION and SCHIMED LIFE SYSTEMS, INC. (以下、「Boston」と称する。)がステントに関する米国特許第5,879,370 (以下、「370特許」と称する。)を侵害しているとして、デラウェア地方裁判所に提訴した。当該裁判所は、陪審評決における文言侵害を覆し、陪審評決における逆均等論に対するCordisの主張を却下し、特許が無効でないとの陪審評決を支持した。さらに、370特許は権利行使不能 (unenforceable) であると判断した。

Cordisは、文言侵害、逆均等論および権利行使不能に関して控訴したが、CAFCは、権利行使不能に関して差戻しの必要があるので、文言侵害と逆均等論に関しては判断をしなかった。Bostonは、370特許が無効でないとする判断に交差控訴を行ったが、CAFCは地裁の判断を支持し、370特許はwritten description要件に関して無効ではないと判断した。

2. 背景

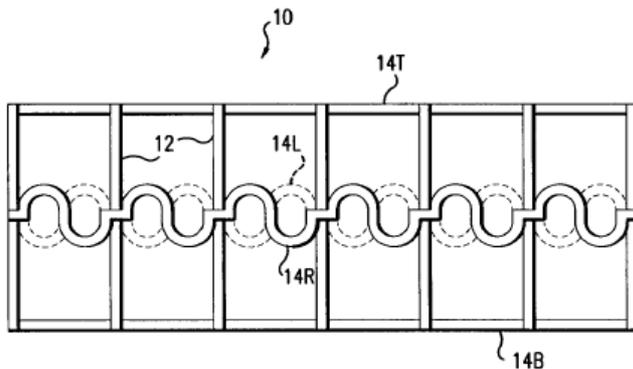
370特許は、冠動脈疾患の治療に使用するステントに関する特許である。Bostonは、補正により追加された370特許のクレーム25 (クレーム22に従属) が、written description要件を満たさないとして無効であると主張した。370特許のクレーム22および25は、以下の通りである。

22. A pre-deployment balloon expandable stent structure adapted for percutaneous delivery to the curved coronary arteries, the stent structure being generally in the form of a thin-walled metal tube having a longitudinal axis, the stent structure having a multiplicity of closed perimeter cells, each cell having one or more undulating sections, each undulating section having a generally curved shaped and having a first end point and a second end point wherein a line drawn from the first end point to the second end point is generally parallel to the stent's longitudinal axis.

(請求項22. 曲がった冠状動脈への経皮的供給に適合された組み立てられる前の気球により伸長可能なステント構造であって、該ステント構造が概して縦軸を有する薄い壁の金属性の管の形であり、前記ステント構造が複数の閉じた周囲セルを有し、各セルが1つ以上の波形部分を有し、各波形部分が概して曲がった形状を有し、第1端および第2端を有しており、前記第1端から第2端へ引いた直線が前記ステントの縦軸に概して平行であることを特徴とするステント構造。)

25. The stent of claim 22 wherein the undulating section of each closed perimeter cell comprises a "U" shaped curve.

(請求項 25. 各閉じた周囲セルの前記波形部分が、「U」型カーブを含むことを特徴とする請求項 22 記載のステント。)



【符号の説明】

10 : ステント

12 : リング

14L、14R : 波形の縦部分

3. 争点および CAFC の判断

(1) Boston の主張

Boston は、370 特許のクレーム 25 が、特定の型のステントに言及しない波形の縦構造の使用に広く関するものであるのに対し、370 特許はリングのステントの使用のみを開示するものであり、リングから構成されないステントの使用を排除するものであると主張した。Boston は *Tronzo v. Biomet, Inc.*, 156 F.3d 1154 (Fed. Cir. 1998、以下「*Tronzo v. Biomet, Inc.*」) を基にし、本件における written description の問題は *Tronzo v. Biomet, Inc.* と区別できないと主張した。

(2) *Tronzo v. Biomet, Inc.* について

Tronzo v. Biomet, Inc. において問題となった特許は、股関節等の人工器官に使うカップに関するものであり、クレームではカップが一般形状であるのに対し、明細書には「円錐」形状のカップのみが記載されていた。また、明細書中には、円錐形状であることが発明の特徴部 (key feature) であることが繰り返し述べられていた。*Tronzo v. Biomet, Inc.* においては、明細書に開示されているのは円錐形状のみであって、これよりも広いものは開示されていないと判断され、一般形状のカップに広く係るクレームのサポートとしては written description 要件が十分に満たされていないと判断された。

(3) 本件と *Tronzo v. Biomet, Inc.* との比較

CAFC は、本件が *Tronzo v. Biomet, Inc.* とは全く異なるとした。すなわち、*Tronzo v. Biomet, Inc.* においては、円錐以外の形状のカップが明示されておらず、円錐以外の形状のカップが開示されていると当業者が理解できたかが問題であった。これに対し、本件においては、370 特許に、「波形の縦部分」(ステントの柔軟性を高めるものとして記載される) および「リング形状のステント構造」(ステントの強度を高めるものとして記載される) が開示されることに疑いがないと判断し、したがって、本件における written description 要件の論点は、リング形状の構造で構成されないステントと関連して、波形の縦部分構造を使用することがサポートされるか否かであるとした。

(4) CAFC の判断

CAFC は、特許が 2 つの発明要素を含む場合、クレームはその 1 つを対象としてよいもので

あり、他方を対象とする必要はないとした。この点について、明細書が従来技術で存在した2つの異なる問題を開示するとき、特許の各クレームはその2つの課題を扱う必要はないとする *Resonate v. Alteon Wevsystems, Inc.* および *Honeywell Inc. v. Victor Co. of Japan, Ltd* を参照している。

本件においては、波形部分による利点が多少なりともリング状ステントに拘束されることは明細書において何ら示唆されず、逆に、370 特許に開示される波形の縦部分構造は、非リング状ステントと共に使用できることが Cordis の専門家により証明されたとし、このような実施形態は、リング状ステントの強度増加特性を欠くが、波形の縦部分構造は依然としてステントの柔軟性を高めるものであるとした。したがって、370 特許の開示および Cordis の専門家証言により、written description 要件が満たされると判断した。

参考 URL:

<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/05opinions/05-1418.pdf>

以上