

●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】

2025 年 10 月
担当: 米州部 井上知哉

親子の関係にある特許間で出願経過禁反言が認められなかった判決
MAQUET CARDIOVASCULAR LLC. v. ABIOMED INC.¹
判決日 2025 年 3 月 21 日

1. 事件の概要

2017年特許権者であるMarquetは、AbiomedをUS Patent No. 9,789,238(‘238 Patent)の特許侵害で提訴した。その後、Marquetは、‘238 Patent の分割である、U.S. Patent No. 10,238,783(‘783 Patent)の侵害の主張を追加した。地裁のクレーム解釈に基づき、Abiomedは、‘238 Patentも‘783 Patentも侵害しないとされた。これに対し、Marquetはアピールした。

2. 争点

- (1) 争点: 地裁の3つのクレーム用語に関する解釈におけるプロセキューションディスクレーマー(prosecution disclaimer 出願経過禁反言)の適用は誤っていたか否か
(2) 結論: 誤りである。

3. 対象クレームの概要

- (1) 対象クレーム1(関連部分のみ、‘783 Patent)

An intravascular blood pump system, comprising:

...

a guide mechanism comprising a lumen (内腔を備えたガイド機構)

having a proximal end and a distal end, the guide mechanism adapted to guide a distal portion of said intravascular blood pump system to a predetermined location within a circulatory system of a patient; wherein an axis coaxial with and extending through a portion of said guide mechanism extends through a region delimited by the outer cannula surface, and wherein ***the guide mechanism is configured to allow for a guide wire to slideably advance therealong***.

(ガイド機構は、ガイドワイヤがスライドして前進できるように構成されている)

- (2) 対象クレーム24(関連部分のみ、‘783 Patent)

[a]n intravascular blood pump system, comprising: ... a cannula ..., ***wherein the guide wire does not pass through the rotor hub or the catheter***.

¹ https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2045.OPINION.3-21-2025_2485815.pdf

(ガイドワイヤはローターハブまたはカテーテルを通過しない)

4. CAFCの判断

(1) 背景

*a guide mechanism comprising a lumen*について

地裁は、次の理由により、否定的限定(the guide lumen is not distal to the cannula(ガイドルーメンは、カニューレの遠位ではない))を含むと解釈した。‘238 Patentのクレーム14及び22は、112条の実施可能性要件を理由に拒絶され、審査官は、クレームは、細長い内腔全体が「ローター、第1ポート、またはローターシュラウド」の1つ以上よりも遠位にあることを記載するように修正されるべきであると述べた。Maquet が修正を受け入れ、その後それに応じてクレームを修正した。審査官の修正案に対するMarquetの「黙認」は、より広範なクレームの放棄に等しい。したがって、地方裁判所は、‘783特許のクレーム1における「内腔を備えるガイド機構」を、ガイドワイヤ内腔が「カニューレの遠位にない」ことを要求するものと解釈した。

*the guide mechanism is configured to allow for a guide wire to slideably advance therealong*及び*the guide mechanism is configured to allow for a guide wire to slideably advance therealong*について

地裁は、次の理由により、請求項には、「ガイドワイヤはローターブレード間の自由空間を通過しない」という否定的な限定が含まれると判断した。Notice of Allowanceにおいて、Völkerがガイドワイヤをローターブレードに通しており、別個のガイドルーメンを有していなかったため、’728特許に開示されたガイド機構を教示または示唆していないと記載されており、MaquetがこのNotice of Allowanceを受け入れたことがディスクリーマーとなるとした。

(2) プロセキューションディスクリーマーについて

まず、従来の判例に基づいて、プロセキューションディスクリーマーは、特許権者の「明確かつ明白な」(clear and unmistakable)否認(disavowal)にのみ拘束され、主張された否認が不明確または、複数の合理的な解釈が可能である場合、プロセキューションディスクリーマーは認められない旨確認した。

* プロセキューションディスクリーマーの説明

特許権者が特許を取得するために特定の意味を明確に放棄した場合、プロセキューションディスクリーマーの法理により、放棄の範囲と一致する請求項の意味が付与され、その通常の意味が狭められる。

“[W]here the patentee has unequivocally disavowed a certain meaning to obtain his patent, the doctrine of prosecution disclaimer attaches and narrows the ordinary meaning of the claim congruent with the scope of the surrender.”

Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir. 2003).

(3) “Guide Mechanism Comprising a Lumen”について

CAFCは、問題となっている限定事項が異なる場合、通常、更なるサポートがなければ、ある請求項に関する

出願人のディスクレマーが別の請求項にも同様に適用されると認められない、限定事項が同等でない限り、先行する関連特許のディスクレマーが後のクレームに適用されないという点等を示した。

本件においては、地裁は、'783特許のクレーム1には、“Guide Mechanism Comprising a Lumen”の記載がある一方で、'238特許の当時係属中のクレーム14および22には、ガイド機構は記載されておらず、当初は「血管内血液ポンプの遠位側の細長い内腔全体」がクレームされており、その後、補正後に「ローターの遠位側の細長い内腔全体」がクレームされたものであり、十分に類似しないものであることを指摘し、'238特許の出願経過から、'783特許の“Guide Mechanism Comprising a Lumen”の解釈を制限した点は誤りであるとした。

(2) “Guide Wire”について

Maquetは、Maquetは、'728特許の審査中に請求項の範囲を明確かつ明白に否認したことは一度もないのであるから、プロセキューションディスクレマーの適用は適切でないと主張した。

CAFCは、審査官の特許査定通知に対する出願人の沈黙は、通常、明確かつ明白な請求項の否認には至らない点を確認した上で、Maquetは、特許許可通知に対して何らの応答もしなかったのであるから、Maquetの主張に同意した。

具体的には、CAFCは、審査官は2回目の特許査定通知を発行し、Völkerには本発明のいくつかの特徴、具体的には内腔が欠けていること、そしてVölkerはガイドワイヤをローターブレードに通して「一時的にローターの回転を阻止している」ことを指摘したが、Maquetは2回目の特許査定通知に一切応答せず、Völkerについて肯定的な発言も一切しなかった。したがって、審査官の2回目の特許査定通知に対するMaquetの沈黙は、このような状況下では、明確かつ明白な放棄とするものとはならないとした。

したがって、地裁のクレーム解釈は誤っていると判示した。

5. 実務上の指針

親子出願で、出願経過禁反言は、限定事項が同等であり、特許権者の「明確かつ明白な」(clear and unmistakable)否認がある場合に適用されるという判断枠組みについては確認すべきである。本件のように、単にNotice of allowanceについて黙認したのみでは、「明確かつ明白な」の基準には合致しない点も留意すべき事項である。

上記より、限定事項が同等であり、特許権者の「明確かつ明白な」(clear and unmistakable)否認がなければ、出願経過禁反言は適用されないと考えられるが、親子間で、類似する内容でクレームするような場合において、出願経過禁反言を積極的に避けたいような場合には、限定事項が同等とならないように、意図的にクレームの表現を変えるなども考えられる。

また、従前からよく言われていることであるが、安易に審査官の主張を認めるような応答(例えば、確かに引例には～が開示されているが～)などの反論の仕方は、特許権者の「明確かつ明白な」と判断されるおそれもあるため、避けるべきである。

さらに、上記では触れていないが、本判決では、IPRにおいても、出願経過禁反言が適用されるためには、明

確で明白な陳述が必要な点も示されている点も確認事項の1つであるとする。

以上