

米 国
通商関連知的財産権情報

2012年5月

日本機械輸出組合

目 次

2011年CAFC判決総評	1
Ⅰ. 概略	1
Ⅱ. 個別判決	2
1. 明細書	2
2. 有効性（新規性、自明性、先行技術等）	3
3. クレーム解釈	3
4. 特許訂正（含再発行、再審査）	4
5. インターフェアレンス（含ダブルパテント）	5
6. 特許侵害	6
7. 損害賠償	7
8. 抗弁（含不正行為、エストッペル）	8
9. 訴訟（含当事者適格、控訴等）	9
10. ライセンス	10
11. 評決	11
12. その他	11
Ⅲ. 総括	11

2011 年 CAFC 判決総評

I. 概略

CAFC が地裁判決や米国特許庁審決等をレビューして CAFC 判決を下す時は、クレーム解釈や法律解釈のような法律問題は判事の専決事項なので上級審裁判所の方がより強い権限を有するので全面的見直し（*de novo*）でレビューする。これに対し、特許有効性や特許侵害のような問題は事実認定が主なので、陪審員評決を支持する実質的証拠があるかでレビューする。一方、差止、三倍賠償、弁護士費用のような衡平法上の措置は地裁判事の裁量事項であるので、裁量権の濫用があったか否かでレビューする。

2012 年の CAFC の先例となる判決は 92 件があったが例年の約 120 件に比べると若干少ない。

各 CAFC 判決には必ずいくつかの判示があるが、各判決における主要判示項目で全判決を分類すると以下の順になる。

1. クレーム解釈…20 件
2. 訴訟全般（当事者適格、控訴等）…15 件
3. 明細書（特許主題等）…11 件
4. 特許侵害（含均等論）…10 件
5. 損害賠償…7 件
6. 有効性（自明性）…6 件
7. 抗弁（エストoppel等）…6 件
8. インターフェアランス（含ダブルパテント）…6 件
9. ライセンス…4 件

以上のように CAFC 控訴で最も問題になるのは、やはりクレーム解釈である。前述したように、クレーム解釈については陪審員は関与しない判事の専決的法律問題であるので、CAFC は全面的見直し（*de novo*）で地裁のクレーム解釈が正しいかをレビューするので件数も多くなり、地裁判決の適否を大きく左右する。

次に多いのは訴訟全般の 17 件で、当事者適格、控訴の適否等理由は色々あり、更に明細書関係の 11 件である。

それ以外では特許侵害 10 件、損害賠償 7 件、そして有効性、インターフェアランス、抗弁が各 6 件となっている。

即ち、CAFC がレビューする問題の殆どはクレーム解釈、訴訟全般、明細書及び特許侵害の問題で、これらで合計 56 件で全体の約 60%を占めている。

II. 個別判決

1. 明細書

この中で最も注目されるのは 7 月 29 日の The Association for Molecular 事件¹ (Myriad 事件とも呼ばれている) である。

特許は乳ガンを発生させる要因となる変質遺伝子 (単離 DNA) やそれを分析したり検出する方法の特許で、米国特許庁は伝統的に単離 DNA を 101 条の特許事由に入るとして許可してきた。これに対して、遺伝子研究者や乳ガン患者のみならず、司法省できえも、そのような遺伝子に特許を認めることは治療のみだけでなく、ガンの研究にも妨げになると起訴し、地裁は特許事由に相当しないと原告有利の判決を下した。CAFC は単離 DNA そのものは自然界に存在しないので特許事由になると逆転させたが、単に分析したり、比較する方法は単なる情報処理であると特許事由にならないと上記 Molecular 事件 (Myriad 事件) で判示した。そして、この Molecular 事件 (Myriad 事件) はその後最高裁に上告されていた。

しかし、最高裁は最近、2012 年 3 月 20 日の Mayo 事件²で、免疫介在性胃腸疾患のレベルに応じて投与する薬の量を変化させる治療方法は、自然法則 (疾患レベル) に情報処理 (投与レベル) を行っただけであるので、このような基本技術に特許を認めると研究開発に支障を来すので特許事由と認めないと特許事由を厳しく限定する判決を下したが、同時に、上記の Molecular 事件も Mayo 判決を基準にして再考するようにと CAFC に差し戻しになっている。最高裁は何でも特許許可する傾向に大きなブレーキをかけたといえるので、CAFC が差し戻し Molecular 事件でどのような見解を示すかが注目される。

また単なる情報処理で特許主題にならないという考え方は 8 月 16 日の

¹ The Association for Molecular Pathology, et al. v. United States Patent And Trademark Office, et al./2011 年 7 月 29 日/Fed. Cir. No. 2010-1406

² MAYO COLLABORATIVE SERVICES, DBA MAYO MEDICAL LABORATORIES, ET AL., PETITION-ERS v. PROMETHEUS LABORATORIES, INC./March 20,2012/No. 10-1150

Cybersource 事件³や 8 月 31 日の Classen 事件⁴というビジネスモデル特許についても示されている。

反対にアイデアのみをクレームしているのではなく、コピーライト商品を金銭化する具体的方法をクレームは、9 月 15 日の Ultramercial 事件⁵では許可となっている。

2. 有効性（新規性、自明性、先行技術等）

この項目で非常に重要なのは 6 月 6 日の In re Klein 事件⁶である。

Klein の特許は異なる鳥類が好む異なる濃度の砂糖液を作る容器に関するもので、容器は隔壁板をスライドして挿入させる多数の溝を有し、特定の溝に隔壁板を挿入して異なる大きさの隔室を 2 つ作り、各々の隔室に水と砂糖を入れた後に隔壁板を取り出して水と砂糖を混合させて、自由な比率の砂糖水を作るクレームであった。

米国特許庁は物品を棚の上に区別して配置するために棚の中にスライドを自由な箇所に位置させて棚段の仕分けスペースの大きさを調整するいくつかの先行技術と、容器の中に隔室があり別々の液体を保存しておき、使用時に隔室を連通させて混合するいくつかの先行技術を用いて拒絶したが、CAFC は全ての先行技術は発明者が直面していた課題である「鳥類に濃度の異なる砂糖水を作る技術」とは関係ないのでそもそも先行技術とならないと差し戻した。

この判決は、先行技術から自明という拒絶に対して、自明性の程度を争う前にそもそも引用文献がクレーム発明の先行技術に該当する文献かをまず分析する必要性を示しており、先行技術でないとなると自明性を議論する必要性さえなくなるので特許実務において非常に重要な判決である。

3. クレーム解釈

前述したようにクレーム解釈は CAFC 控訴では最も争いとなる事項である。

クレーム解釈においてはまず通常の意味を検討しなければならないが、明細書に特別の意味が記載されている場合は明細書の定義が優先する。

³ Cybersource Corporation v. Retail Decisions, Inc./2011 年 8 月 16 日/Fed. Cir. No. 2009-1358

⁴ Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen Idec, et al./2011 年 8 月 31 日/Fed. Cir. Nos. 2006-1634, -1649

⁵ Ultramercial, LLC, et al. v. Hulu, LLC, et al./2011 年 9 月 15 日/Fed. Cir. No. 2010-1544

⁶ In re Klein/2011 年 6 月 6 日/Fed. Cir. No. 2010-1411

2012年3月21日の American Piledriving 事件⁷や7月29日の Eon-Net 事件⁸や8月1日の In re NTP 事件⁹、そして8月31日の AIA Engineering 事件¹⁰は全てその点を明確に指摘した事件である。

中でも In re NTP 事件の、NTP 社はブラックベリーを販売するカナダの Research In Moution 社を訴訟して、2006年3月3日に約613万ドル(約490億円)の和解金を得たという曰く付きの会社である。NTP 社はその後 Verizon 等の多数の情報会社を提訴し、被告企業は再審査で争っており、上記の In re NTP 事件もその1つである。

また、NTP 社は同社の故発明者の遺族から発明の譲渡にフロードがあったと提訴されており、混沌とした事件となっている。

クレーム解釈では、ミーンズ・プラス・ファンクション (MPF) もよく問題になるが、8月29日の In re Aoyama 事件¹¹では明細書に対応する構造が開示されていないことから MPF クレームは拒絶になり、11月4日の Typhon 事件¹²ではコンピュータによって実施する機能に関して明細書にアルゴリズムの開示があるので MPF クレームは有効と判示された。

4. 特許訂正 (含再発行、再審査)

4月15日の In re Tanaka 事件¹³は特許再発行手続きを非常に強化するあまりにも重要な事件である。

特許再発行を要求するためには、251 条にクレームに過不足があるために、クレームが inoperative か無効であること、つまり特許クレームに瑕疵があることを特許権者は認めなければならない。

この事件で特許権者は元の特許クレームは全く補正もせずに狭い従属クレームを追加するだけの特許再発行を行った (つまり、元の特許クレームに問題がないことを意味している)。

⁷ American Piledriving Equipment, Inc. v. Bay Machinery Corporation/2011年3月21日/Fed. Cir. No. 2010-1314

⁸ Eon-Net LP, et al. v. Flagstar Bancorp/2011年7月29日/Fed. Cir. No. 2009-1308

⁹ In re NTP, Inc./2011年8月1日/Fed. Cir. No. 2010-1278

¹⁰ AIA Engineering Limited, et al. v. Magotteaux International S/A, et al./2011年8月31日/Fed. Cir. No. 2011-1058

¹¹ In re Keisuke Aoyama, et al./2011年8月29日/Fed. Cir. No. 2010-1552(Serial No. 10/798,505)

¹² Typhoon Touch Technologies, Inc. v. Dell, Inc., et al./2011年11月4日/Fed. Cir. No. 2009-1589

¹³ In re Yasuhito Tanaka/2011年4月15日/Fed. Cir. No. 2010-1262

米国特許庁は、元のクレームに瑕疵があることを自認しない再発行手続きは第 251 条違反であると認めなかった。

しかし、CAFC は、狭いクレームを入れ損なったことは元の広いクレームのままでは特許が無効になる可能性があるので、元のクレームは発明を効果的に保護するための「効力がない (inoperative)」といえるので、251 条の点で許されると判示した。

このように、特許再発行はほぼ自由にクレームを追加できることになったので非常に有効な手段となった。また、この inoperative は「作動不能」という意味ではなく、「効力がない」というニュアンスが非常に異なる広い意味であることも明らかになった。

しかし、少数派判事は「瑕疵を必要としない特許再発行手続き (no fault reissue)」を認めることになるので強い反対の意見を述べているので、この問題は将来はどうなるかは不明である。

また、5 月 3 日の In re Mostafazadeh 事件¹⁴は、再発行ではクレームし損なった主題は In re Tanaka 事件が示すように取り戻すことはできるが、プロセキューション中に補正等で一旦放棄した主題は取り戻すことができない、といういわゆる recapture rule を明示した事件である。

5. インターフェアレンス (含ダブルパテント)

新米国特許法 (AIA) の成立により、インターフェアレンスは 2013 年 3 月 16 日以降の出願には原則として適用されなくなるが、新法出願のクレームに 1 つでも現行法に遡るクレームがあるとインターフェアレンスはなお用いることができるのでこれから 5, 6 年近くはインターフェアレンスは続く見込みである。

9 月 19 日の In re Leithem 事件¹⁵と 10 月 5 日の In re Stepan 事件¹⁶は両方とも審判インターフェアレンス部は審査官の拒絶理由とは異なる拒絶理由でクレームの拒絶を維持してよいかに関する事件である。

¹⁴ In re Shahram Mostafazadeh, et al./2011 年 5 月 3 日/Fed. Cir. No. 2010-1260(Serial No. 10/016,750)

¹⁵ In re Phyllis Leithem, et al./2011 年 9 月 19 日/Fed. Cir. No. 2011-1030 (Serial No. 09/863,585)

¹⁶ In re Stepan Company/2011 年 10 月 5 日/Fed. Cir. No. 2010-1261 (Reexamination Nos. 90/006,824 and 90/007,619)

結論は、出願人に果たして異なる拒絶に対して審判で反論の機会があったか否かで判断される。もし、あれば特許手続手続き経済上の観点から審判インターフェアランスの査定は正しいものとなり、反論する機会がなかった場合には差し戻しとなる。

この問題は日本特許庁には審判部にも審査を行う権限（転権審査）があるのでまず生じないが、米国の控訴組織は、審判インターフェアランスであれ、CAFCであれ、原則として下級審の査定の適否しか争えないのでこのような問題が生じる。

また、10月20日の *Streck* 事件¹⁷は、米国特許庁の最終査定は、CAFC（141~144条）か連邦地裁（145条）に控訴可能であるが、連邦地裁に控訴した場合は、手続きの全面的やり直し（*de novo*）となることを示した事件である。

2012年4月18日の最高裁の *Kappos v. Hyatt* 事件¹⁸は、これをさらに明確にし、連邦地裁へ控訴した場合は新しい証拠を導入してもよい、と判示している。

6. 特許侵害

2月24日の *Siemens Medical* 事件¹⁹は、均等論侵害は事実認定の問題であるので「証拠の優劣（51対49）」で立証してよいと判示した事件である。このように均等論は衡平法上の措置ではないので、衡平法に用いられる「明白且つ説得力ある証拠（75対25）」という高い立証基準は適用されない。

4月12日の *McKesson Technologies* 事件²⁰は、クレームが複数のステップから成り、各ステップを異なる者が遂行している場合は、異なる者達が同一の者によりコントロールされている場合のみ特許侵害が成立し、そうでない場合はどの当事者も全てのステップを遂行していないので特許侵害は成立しないと判示した事件である。

4月20日の *Tivo* 事件²¹は、差止め判決後の設計変更製品の特許侵害をどのような裁判で審理するかについて判示した事件で、設計変更が軽微な場合は、元の裁判官による簡略な裁判所侮辱手続きで特許侵害の有無を争えるが、設計変更が重要な場合には、新しい公判を開いて正式な裁判を行って判断する必要があるとした事件である。

¹⁷ *Streck, Inc. v. Research & Diagnostic Systems, Inc.*/2011年10月20日/Fed. Cir. No. 2011-1045

¹⁸ *Kappos v. Hyatt*/2012年4月18日/U.S.S. No. 10-1219

¹⁹ *Siemens Medical Solutions USA, Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.*/2011年2月24日/Fed. Cir. Nos. 2010-1145, -1177

²⁰ *McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corporation*/2011年4月12日/Fed. Cir. No. 2010-1291

²¹ *Tivo inc. v. Echostar Corporation, et al.*/2011年4月20日/Fed. Cir. No. 2009-1374

9月21日の **Monsanto** 事件²²は、植物特許独特の問題を示しており、特許でカバーされる種を購入した場合、種はその世代のみ使用でき、購入した種から生まれた新しい種を使用する権利はないと判示した事件である。

9月26日の **Marine Polymer** 事件²³は、再審査で従属クレームを削除しただけの場合でも、独立クレームの範囲が実質的に変わっていれば中用権が発生し、損害賠償は一切なくすると判決した事件である。しかし、この事件は2012年3月15日にオンバンクで、再審査の場合は「クレームが追加されたか補正された場合」と307(b)条に明記があるので、その補正がない本事件は逆転判決となった。再発行については307(b)に該当する規則がないのでどう判断されるかは不明で、今後の課題である（同じ結論になると解釈する弁護士もいる）。

7. 損害賠償

1月4日の **Unilock** 事件²⁴は、ここ数年の **CAFC** 事件の中で最も重要な判決といえる。

損害賠償の額を計算する場合、これまでに25%ルールが存在し、特許製品の利益の25%がリーズナブルなロイヤルティに相当するとされていた。そのため原告特許権者はどの位がリーズナブルな値かについて立証する責任がないのと等しいことになっていた。

CAFC はオンバンクでこの25%ルールを棄却し、今後は各事件において、どの位がリーズナブルな値になるかその都度立証しなければならないと判示した。また、コンタイア・マーケット価値は、特許が部品に関わるものでもそれによって製品の販売が促進されたことが立証された場合にのみ、製品の価値で損害賠償を計算してもよいと判示した。この判決により、損害賠償の計算はより適切な値になると期待されている。

新米国特許法（**AIA**）が6年間成立しなかった最大の理由は損害賠償の282条の改正でもめていたからである。

しかし、この **Unilock** 事件が判決されると、新米国特許法案の中で、損害賠

²² **Monsanto Company, et al. v. Vernon Hugh Bowman**/2011年9月21日/Fed. Cir. No. 2010-1068

²³ **Marine Polymer Technologies, Inc. v. Hemcon, Inc.**/2011年9月26日/Fed. Cir. No. 2010-1548

²⁴ **Uniloc USA, Inc., et al. v. Microsoft Corporation**/2011年1月4日/Fed. Cir. Nos. 2010-1035, -1055

償の 282 条を改正する必要がないと削除され、それから上院そして下院の両院とも圧倒的多数で支持されて成立したのである。

もし、この **Unilock** 事件の判決が下されなかったら未だに新米国特許法(AIA)は成立していなかった可能性がある。

3月16日の **Old Reliable** 事件²⁵は、原告特許権者が敗訴した場合に、もし原告の特許有効という主張が不当であった場合は被告の弁護士費用を支払わされることになりかねないが、もし特許有効の主張に少しでも根拠があれば弁護士費用支払いを命じた判決は不当であると判示された事件である。

6月13日の **Spectralytics** 事件²⁶は、地裁判事は訴訟行為は例外的に悪質であるとして弁護士費用の支払いを命じたが、なぜ例外的に悪質であるかということを決済中に十分説明していなかったため **CAFC** は判決の適否が判断できないため、地裁へ差し戻しをした事件である。

8. 抗弁（含不正行為、エストップル）

5月13日の **Micron** 事件²⁷は、訴訟の証拠となる証拠を破棄したことは明らかに不当な行為であるものの、判事が制裁措置を課す為にはその行為に「悪意」があったことが必要である。しかし、地裁判事はこれを十分説明していないので地裁へ差し戻された事件である。

5月25日の **Therasense** オンバンク事件²⁸は不公正行為の基準を大幅に変更した重要な事件である。

CAFC オンバンクは、不公正行為はそもそも例外的に悪質な場合のみに適用され、①情報の重要性和、②欺く意図は別々に立証される必要があり、従来の両者のスライディング・スケール（情報が重要であればあるほど欺く意図の立証は低くてよい）を明確に否定したので今後は不公正行為は認めにくくなる。

²⁵ *Old Reliable Wholesale, Inc. v. Cornell Corporation*/2011年3月16日/Fed. Cir. No. 2010-1247

²⁶ *Spectralytics, Inc. v. Cordis Corporation, et al.*/2011年6月13日/Fed. Cir. Nos. 2009-1564, 2010-1004

²⁷ *Micron Technology, Inc., et al. v. Rambus Inc.*/2011年5月13日/Fed. Cir. No. 2009-1263

²⁸ *Therasense, Inc. (now known as Abbott Diabetes Care, Inc.), et al. v. Bayer Healthcare LLC.*/2011年5月25日/Fed. Cir. Nos. 2008-1511, -1512, -1513, -1514, -1595

しかし、6月27日の American Calcar 事件²⁹に示されるように、欺く意図があったとすることが、唯一のリーズナブルな結論といえる時には不正行為は成立する。

また、ごく最近の2012年4月9日の Aventis 事件³⁰ (Aventis Pharmas S.A. and Sanoti-Aventis U.S. LLC v. Hospira Inc. and Apotex Inc.) で CAFC は、特許権者が情報開示をしなかった時、その必要性はないと主観的に信じていた (subjective belief) だけでは欺く意図を否定するには十分でない、と判示したことは Theraceme 事件を緩和する効果があり、注目に値する。

9. 訴訟 (含当事者適格、控訴等)

訴訟関係で多い争いは裁判地 (venue) が適正か否かに関する事件である。

大体、原告は自己に有利な、或いは都合のよい裁判地で訴訟を提訴するので、被告は裁判地が不適切と争うことになる。

また、特許権者に有利な裁判地はテキサス州東部地区と言われ、同地区は特許訴訟を重要視している (元々は過疎地であったため、特許訴訟を誘発するための措置であった)、他の地区への移管を滅多に認めなかったが、最近の特許訴訟が多過ぎ、審議が遅れるため移管を認めるケースも見られている。

1月5日の In re Microsoft 事件³¹は、訴訟直前に書類をテキサス州へ移送したり、法人登録したとしても、テキサス州を裁判地とすることは適切でないとした判決である。

3月23日の In re Verizon 事件³²は、当事者により便利な地区があったにも係らず、テキサス州東部地区が同地区への移管を認めなかったのは誤りとした判決である。これに対し、12月2日の In re Link 事件は被告がデラウェア州の法人という理由だけでデラウェア州連邦地裁がより便利な他州へ移管しなかったことは誤りであるとした判決である。

警告状に関しては、4月25日の Radio Systems 事件³³は、警告状をテネシー州の被告に送付しただけでは人的管轄権は生ぜず、テネシー州連邦地裁での訴訟提訴は不適切であると判決した事件である。

²⁹ American Calcar, Inc., v. American Honda Motor Co., Inc., et al./2011年6月27日/Fed. Cir. Nos. 2009-1503, 1567

³⁰ Aventis Pharma v. Hospira and Apotex/2011年4月9日/Fed. Cir. No. 2011-1018

³¹ In re Microsoft Corporation/2011年1月5日/Miscellaneous Docket No. 944

³² In re Verizon Business Network Services Inc., et al./2011年3月23日/Miscellaneous Docket No. 956

³³ Radio Systems Corporation v. Accession, Inc./2011年4月25日/Fed. Cir. No. 2010-1390

一方、5月19日の Arris Group 事件³⁴は特許権者が Arris 社の製品を使用する顧客へ警告状を送付した場合は、Arris 社が「現実の紛争」があることを覚知することができる場合は、確認訴訟を提起できるとした事件である。このように警告状の送付は、直接送付された者のみでなく、侵害品を供給している者も確認訴訟法を提起できることがあるので十分注意する必要がある。

5月13日の Hynix 事件³⁵は、確認訴訟を提起するためには「現実の紛争」は当然して、更に訴訟提起があり得ることをリーズナブルに予期可能でなければならないが、そのための地裁が用いた基準は厳格すぎるので差し戻しとなった事件である。

9月30日の PowerTech 事件³⁶も、上記のいくつかの事件と類似しており、特許権者が原告の顧客に対し ITC やテキサス州連邦地裁の訴訟を提起した場合は、原告が確認訴訟を提起するのに十分であるとしている。

10月4日の John Mezzalingua 事件³⁷は、特許権者は米国で特許を実施していないが、特許無効の訴訟を提訴されて訴訟費用が生じた場合に、果たしてその費用で国内産業の要件を満たすことになるか、投資があったと言えるのか、ITC 訴訟を提起できるのかが争われた事件で、CAFC はそれのみでは国内産業を満たさないと判決した事件である。

2006年の最高裁の eBay 判決³⁸以来、特許を実施していないトロール会社は連邦地裁で差し止めを得ることは困難になっているため ITC 訴訟が重要になっているが、特許を実施していないので国内産業があるか否かが常に問題になっている。

10. ライセンス

ライセンス契約では、契約後に関連する特許が許可された場合、その特許はライセンス契約に抱束されるか否かがよく問題になる。

³⁴ Arris Group, Inc. v. British Telecommunications PLC/2011年5月19日/Fed. Cir. No. 2010-1292

³⁵ Hynix Semiconductor Inc., et al. v. Rambus Inc./2011年5月13日/Fed. Cir. Nos. 2009-1299, -1347

³⁶ Powertech Technology Inc. v. Tessera, Inc./2011年9月30日/Fed. Cir. No. 2010-1489/2011年7月8日/Fed. Cir. No. 2011-1115

³⁷ John Mezzalingua Associates, Inc. v. International Trade Commission/2011年10月4日/Fed. Cir. No. 2010-1536

³⁸ eBay Inc. v. MereExchange LLC/2006年5月/547 U.S.388

7月8日の General Protection 事件³⁹は、その特許がライセンス特許の継続出願に基づく特許であった場合で、この場合はライセンスの和解契約に抱束されるとなった事件である。

11. 評決

8月22日の August Technology 事件⁴⁰は、判事のクレーム解釈が誤っている場合は、評決は棄却され、差し戻しとなることを示した事件である。

ごくまれにはクレーム解釈の誤りが非常に軽微であったり、評決結果を左右しない場合は「被害を生じさせない軽微な誤り (harmless error)」として棄却されない場合もある。

10月11日の Absolute Software 事件⁴¹は、陪審員が関与しないサマリー・ジャッジメントは重要な事実について争いがない場合に認められる判決で、争いがあれば陪審員に事実認定をさせなければならないので陪審員公判による判決が必要であるとした事件である。

12. その他

その他の事件としては発明の着想、特許期間延長、仮出願に関する事件等がある。

III. 総括

2011年CAFC判決の全体の流れを見ると、特許政策の適正化に流れている傾向があると理解できる。

特に1月の Unilock 事件による損害賠償の適正化は、新米国特許法 (AIA) の成立を促した画期的判決である。

過去、6年間特許法改革を推進してきた Microsoft を中心とする情報産業の最大のターゲットは損害賠償の 282 条の改正であったが、Unilock 事件により AIA 法案から削除することに同意し、その後はあつという間に成立している (下院案成立は若干遅れたが、それは議会の予算問題という次元の異なる問題のためであった)。

³⁹ General Protecht Group, Inc., et al. v. Central Purchasing, LLC, et al. v. Leviton Manufacturing Co., Inc.

⁴⁰ August Technology Corporation, et al. v. Camtek, Ltd./2011年8月22日/Fed. Cir. No. 2010-1458

⁴¹ Absolute Software, Inc., et al. v. Stealth Signal, Inc., et al./2011年10月11日/Fed. Cir. Nos. 2010-1503, -1504

クレーム解釈でも明細書の記載が強調されている判決が多くあることは特許有効性や侵害の予想性を高くするものである。

Therasense 事件で不公正行為の立証基準が高くなったこともプロセキューションでの負担が軽減されて適正化され、且つ米国特許庁の審査官の負担も軽減されよう。

一方、米国特許制度の最大の問題の 1 つである特許事由の広さは CAFC では Molecular 事件 (Myriad 事件) で遺伝子の単離 DNA に特許を認めたように依然としてその傾向があるが、CAFC の立場としてはその理由はこれまでの最高裁判決はそのように示していると解釈できるからである。

その最高裁が 2012 年 3 月 20 日の Mayo 事件で特許事由を厳しく制限する判決を下したことから CAFC それに追随する判決を下すことも考えられる。

この Mayo 事件の骨子は、自然法則に係る情報処理に関するともいえるものなので、治療技術だけでなく、コンピュータ処理技術やビジネスモデルにも少なからず影響を与えるものと考えられ、今後はこの分野でも特許事由も限定されることが考えられる。

米国においては、米国特許庁や商務省或いは司法省という行政官庁が特許行政を行うのではなく、産業が力関係で議会の動かしで特許法を改正したり制定し、裁判所が判決で法解釈や運用を行うので日本の特許行政はなく、特許制度の運用の変化、適正化には裁判の判決を待たなければならないので時間がかかる。

それでもその大きな歯車は確実によい方向に動いていることを示している判決動向といえよう。

(服部 健一)

2011 年 CAFC 判決総覧

2011 年 CAFC 判決内訳

1. 明細書(含特許主題・ベストモード)	11 件
2. 有効性(含新規性自明性・先行技術)	6 件
3. クレーム解釈(含 MPF)	20 件
4. 特許訂正(含再発行、再審査)	2 件
5. インターフェアランス(含ダブルパテント)	6 件
6. 特許侵害(含均等論)	10 件
7. 損害賠償(含弁護士費用・差し止め)	7 件
8. 抗弁(含不公正行為・エストッペル)	6 件
9. 訴訟(含当事者適格・控訴)	15 件
10. ライセンス	2 件
11. 評決(含陪審員)	2 件
12. その他(発明者、デザイン特許、期間延長)	7 件
合計	94 件

1. 明細書（含特許主題・ベストモード）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>明細書は、当業者が理解できるように発明を記載し、発明者が実際に発明したことを示さなければならず、単なる希望や計画的な記載では、不十分である</p> <p>Centocor Ortho Biotech, Inc., et al. v. Abbott Laboratories, et al.</p> <p>2011年2月23日 Fed. Cir. No. 2010-1144</p>	<p><u>プロスト</u> ブライソン クリベンジャー</p>	<p>特許無効の JMOL 申し立て 却下</p>	<p>逆転</p>
<p>「非対称 (asymmetry)」という語は、相対的概念で、レファレンスが必要であるため、クレームにそのレファレンスの記載がない場合は、明細書の記載を適用する</p> <p>Hologic, Inc., et al. v. Senorx, Inc.</p> <p>2011年2月24日 Fed. Cir. No. 2010-1235</p>	<p><u>ローリー</u> ニューマン フリードマン(疑義あり)</p>	<p>米国特許第 6,482,142 号の クレーム 1 は無効 (SJ) 142 特許のクレーム 8 は無効</p>	<p>逆転・差し戻し 逆転・差し戻し</p>
<p>明細書中に、当業者が発明を理解するのに十分な開示があったため、記述要件は満たされている</p> <p>Crown Packaging Technology, Inc., et al. v. Ball Metal Beverage Container Corporation</p> <p>2011年4月1日 Fed. Cir. No. 2010-1020</p>	<p><u>ホワイト(地裁判事)</u> ニューマン ダイク(一部賛成、一部反対 意見)</p>	<p>米国特許第 6,935,826 号と 6,848,875 号の主張クレーム は無効(SJ)</p>	<p>逆転・差し戻し</p>

1. 明細書（含特許主題・ベストモード）(2)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>原告は故意にベストモードを開示しなかった</p> <p>Wellman, Inc. v. Eastman Chemical Company</p> <p>2011 年 4 月 29 日 Fed. Cir. No. 2010-1249</p>	<p><u>レーダー</u> ローリー ホワイト(地裁判事)</p>	<p>米国特許第 7,129,317 号の 特定クレームはベストモード を開示していないため無効 (SJ)</p> <p>米国特許第 7,094,863 号の 特定クレームはベストモード を開示していないため無効 (SJ)</p> <p>特定のクレームは不明瞭で あるため無効</p>	<p>容認</p> <p>容認</p> <p>逆転・差し戻し</p>
<p>明細書には、「一部品により形成された本体(one-piece body)」と記載されていたため、クレームの「本体(body)」の解釈は、この明細書の記載により狭い解釈になる</p> <p>Retractable Technologies, Inc., et al. v. Becton, Dickinson And Company</p> <p>2011 年 7 月 8 日 Fed. Cir. No. 2010-1402</p>	<p><u>ローリー</u> レーダー(一部反対意見) ブレイジャー(賛成意見)</p>	<p>米国特許第 7,351,224 号の 侵害あり</p> <p>米国特許第 6,090,077 号の 侵害あり</p> <p>米国特許第 5,632,733 号の 侵害あり</p> <p>米国特許第 6,090,077 号のク レーム 25 は無効でない</p>	<p>逆転</p> <p>容認</p> <p>容認</p> <p>容認</p>
<p>単離 DNA に関する組成物クレームの主題は特許法第 101 条の特許可能な主題。しかし、単に「分析したり」「比較したり」するクレームは不可</p> <p>The Association for Molecular Pathology, et al. v. United States Patent And Trademark Office, et al.</p> <p>2011 年 7 月 29 日 Fed. Cir. No. 2010-1406</p>	<p><u>ローリー</u> ブライソン(一部賛成、一部 反対意見) ムーア(一部賛成意見)</p>	<p>確認判決の管轄権あり</p> <p>単離 DNA に関する組成物ク レームの主題は特許法第 101 条に基づき特許不能な 主題</p> <p>癌治療法を記載する方法ク レームは特許不能</p> <p>DNA 配列を比較又は分析す る方法クレームは特許不能</p>	<p>容認</p> <p>逆転</p> <p>逆転</p> <p>容認</p>

1. 明細書（含特許主題・ベストモード）(3)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>インターネット販売において、クレジットカードの使用履歴のデータを入力し、比較して不正使用の有無を決定する方法にコンピュータ可読媒体を用いたクレームは、本質的には方法のクレームであり、かつ単なる情報処理にすぎないので特許主題にはならない</p> <p>Cybersource Corporation v. Retail Decisions, Inc.</p> <p>2011 年 8 月 16 日 Fed. Cir. No. 2009-1358</p>	<p><u>ダイク</u> ブライソン プロスト</p>	<p>米国特許第 6,029,154 号のクレーム 2 と 3 は特許主題ではないため無効 (SJ)</p>	<p>容認</p>
<p>米国特許第 5,723,283 号のクレーム 1 は、公知の情報を収集し、比較するというアイデアを記載しているのみであるため、特許主題ではない</p> <p>Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen Idec, et al.</p> <p>2011 年 8 月 31 日 Fed. Cir. Nos. 2006-1634, -1649</p>	<p><u>ニューマン</u> レーダー (追加意見 (ニューマンが参加)) ムーア (反対意見)</p>	<p>米国特許第 6,420,139 号のクレームは、特許主題ではない</p> <p>米国特許第 6,638,739 号のクレームは特許主題ではない</p> <p>米国特許第 5,723,283 号のクレームは特許主題ではない</p> <p>Merck による侵害なし</p> <p>Biogen 及び GlaxoSmithKline による侵害なし</p>	<p>逆転・差し戻し</p> <p>逆転・差し戻し</p> <p>容認</p> <p>容認</p> <p>破棄・差し戻し</p>

1. 明細書（含特許主題・ベストモード）(4)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>他の出願を明細書中に引用して完全に取り入れる(incorporated in its entirety)た めには、「全てを(in its entirety)」というフレーズを明記する必要はない</p> <p>Eliyahou Harari, et al. v. Roger Lee, et al.</p> <p>Fed. Cir. No. 2010-1075 (Interference No. 105,642)</p> <hr/> <p>Eliyahou Harari, et al. v. Andrei Mihnea, et al.</p> <p>2011年9月1日 Fed. Cir. No. 2010-1076 (Interference No. 105,645)</p>	<p><u>ムーア</u> <u>プロスト</u> <u>オマリー</u></p>	<p>【特許審判インターフェアラン ス部】 米国特許出願番号第 09/056,398 のクレーム 63-66 は、記載要件 (written description)を満たしていない 米国特許出願第 09/056,398 のクレーム 68、70、71 等は、 記載要件 (written description)を満たしていない</p>	<p>容認</p> <p>破棄・差し戻し</p>
<p>本件特許は、単に宣伝を通貨の代償として用いるという昔ながらのアイデアをクレ ームしているわけではなく、コピーライト商品を金銭化する具体的方法をクレームし ているため、特許可能な主題である</p> <p>Ultramercial, LLC, et al. v. Hulu, LLC, et al.</p> <p>2011年9月15日 Fed. Cir. No. 2010-1544</p>	<p><u>レーダー</u> <u>ローリー</u> <u>オマリー</u></p>	<p>米国特許第 7,346,545 号は、 特許可能な主題をクレーム していない</p>	<p>逆転・差し戻し</p>

1. 明細書（含特許主題・ベストモード）(5)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>再発行特許第 39,465 号のクレーム 31-36 でカバーされるデザインは、明細書の記載で公開されている主題の範囲を超えているため、記載要件を満たしていない</p> <p>Atlantic Research Marketing Systems, Inc. v. Stephen P. Troy, Jr., et al.</p> <p>2011 年 10 月 6 日 Fed. Cir. Nos. 2011-1002, -1003</p>	<p><u>プロスト</u> <u>メイヤー</u> <u>オマリー</u></p>	<p>再発行特許第 39,465 号のクレーム 31-36 は無効(SJ) 企業秘密の横領ありの評決に対する JMOL 申し立て却下 評決不能裁判(mistrial)の申し立て却下 損害賠償の減額(remittitur)の申し立て却下</p>	<p>容認 容認 破棄(陪審員評決)・逆転(地裁の申し立て却下) —</p>

2. 有効性（含新規性・自明性・先行技術等）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>先行技術は、ノズルを遮蔽することを教示していると解釈したのは誤りであった</p> <p>In re Glatt Air Techniques, Inc.</p> <p>2011年1月5日 Fed. Cir. No. 2010-1141 (Reexamination No. 90/008, 482)</p>	<p><u>プロスト</u> ニューマン ムーア</p>	<p>【特許審判インターフェェアランス部】 米国特許出願第 09/08, 482 号のクレーム 5 は自明</p>	<p>逆転</p>
<p>先行技術は、クレームされている各要素を開示しているため、特許は自明</p> <p>Tokai Corp., et al. v. Easton Enterprises, Inc., et al.</p> <p>2011年1月31日 Fed. Cir. Nos. 2010-1057, -1116</p>	<p><u>ローリー</u> ニューマン (反対意見) ブライソン</p>	<p>米国特許第 5, 697, 775 号、5, 897, 308 号 及び、6, 093, 017 号は無効 (SJ)</p>	<p>容認</p>
<p>物質的なゲームの先行文献として電子的なゲームに関する文献を考慮しなかったのは誤りであった</p> <p>Innovention Toys, LLC v. MGA Entertainment, Inc., et al.</p> <p>2011年3月21日 Fed. Cir. No. 2010-1290</p>	<p><u>ローリー</u> レーダー ホワイト(地裁判事)</p>	<p>米国特許第 7,264,242 号の侵害あり (SJ) 242 号は自明ではない(SJ)</p>	<p>容認 破棄・差し戻し</p>

2. 有効性（含新規性・自明性・先行技術等）(2)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>発明者が直面する問題の記載がある文献は「リーズナブルに関連する(reasonably pertinent)」と言える</p> <p>In re Arnold G. Klein</p> <p>2011 年 6 月 6 日 Fed. Cir. No. 2010-1411 (Serial No. 10/200,747)</p>	<p>スコール ニューマン リン</p>	<p>【特許審判インターフェアランス部】 米国出願第 10/200,747 号の特定のクレームは、先行技術文献により自明</p>	<p>逆転</p>
<p>当業者には、既存の 115mg の Restoril®カプセルと既存の文献に示された用量範囲を組み合わせることができるため、発明は自明である</p> <p>Tyco Healthcare Group LP, et al. v. Mutual Pharmaceutical Company, Inc., et al.</p> <p>2011 年 6 月 22 日 Fed. Cir. No. 2010-1513</p>	<p><u>ブライソン</u> ニューマン ガハルサ</p>	<p>米国特許第 5,211,954 号のクレームは自明</p>	<p>容認</p>
<p>侵害訴訟と再審査は、異なる争点、異なる立証責任及び、異なる基準において判断されるため、CAFC が侵害訴訟において特許の有効性判断を支持した後、同じ特許について、再審査において特許を無効であるとする USPTO の判断を支持することは矛盾していない</p> <p>In re Construction Equipment Company</p> <p>2011 年 12 月 8 日 Fed. Cir. No. 2010-1507 (Reexamination No. 90/008,447)</p>	<p><u>プロスト</u> <u>ニューマン(反対意見)</u> <u>オマリー</u></p>	<p>【米国特許庁－再審査】 米国特許第 5,234,564 号の複数クレームは自明</p>	<p>容認</p>

3. クレーム解釈 (含 MPF) (1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>前回のCAFC判決において、原告のクレーム解釈は、間違っていると示したものの、クレーム解釈が客観的に根拠のないものでない限り、制裁措置を認めるべきでない</p> <p>Ilor, LLC v. Google, Inc.</p> <p>2011年1月11日 Fed. Cir. Nos. 2010-1117, -1172</p>	<p><u>ダイク</u> レーダー リン</p>	<p>原告の米国特許第7,206,839号のクレーム26の解釈は根拠がないため、特許法第285条に基づき弁護士費用等の支払い命令</p>	<p>逆転・差し戻し</p>
<p>明細書の「分割 (split)」という語を限定としてクレームに取り込んだ地裁の解釈は誤りであった</p> <p>Arlington Industries, Inc. v. Bridgeport Fittings, Inc.</p> <p>2011年1月20日 Fed. Cir. No. 2010-1025</p>	<p><u>レーダー</u> ローリー (一部賛成、一部反対) ムーア</p>	<p>米国特許第5,266,050号と第6,521,831号の侵害なし(SJ)</p>	<p>破棄・差し戻し</p>
<p>クレーム用語の「eccentric weight portion」の解釈は、明細書中の一貫した記載により限定される</p> <p>American Piledriving Equipment, Inc. v. Geoquip, Inc.</p> <p>Fed. Cir. No. 2010-1283</p>	<p><u>リン</u> ブライソン ガハルサ</p>	<p>米国特許第5,355,964号の侵害なしの申し立て容認(バージニア東区地裁)(SJ) Model 250及びModel 500について、964号の侵害なしの申し立て容認(カリフォルニア北区地裁)(SJ)</p>	<p>容認 容認</p>

3. クレーム解釈 (含 MPF) (2)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
American Piledriving Equipment, Inc. v. Bay Machinery Corporation 2011年3月21日 Fed. Cir. No. 2010-1314		Early Model 500 についてクレーム 16-18 の侵害ありの申し立て却下 (SJ)	逆転・差し戻し
審査官は、拒絶通知において、先行文献である特許の特定の列と行を引用することで義務を果たしており、審査官は拒絶にクレーム解釈を記載する必要はない In re Edward K. Y. Jung, et al. 2011年3月28日 Fed. Cir. No. 2010-1019	<u>リン</u> ガハルサ ダイク	【特許審判インターフェアランス部】 米国特許出願第 10/770,072 号の特定のクレームは無効	容認
クレーム限定は、クレームの他の限定事項に照らして解釈することができる Lexion Medical, LLC v. Northgate Technologies, Inc., et al. 2011年4月22日 Fed. Cir. No. 2009-1494	<u>レーダー</u> ダイク プロスト	米国特許第 5,411,474 号の侵害あり (SJ)	容認

3. クレーム解釈 (含 MPF) (3)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>化学構造と機能性の相互関係についての記載がなく、化合物の大きな属を記載したクレームは、記載要件を満たしていないと見なされる</p> <p>Boston Scientific Corporation, et al. v. Johnson & Johnson, et al.</p> <p>2011年6月7日 Fed. Cir. Nos. 2010-1230, -1231, -1233, -1234</p>	<p><u>ムーア</u> ブライソン ガハルサ(一部賛成意見)</p>	<p>米国特許第 7,217,286 号、7,223,286 号、7,229,473 号、7,300,662 号の特定の特許クレームは無効</p>	<p>容認</p>
<p>クレーム限定が MPF であるか否かの判断には、本質的証拠及び外的証拠に加え、反証可能な推定 (rebuttable presumption) であることを考慮しなければならない</p> <p>Inventio AG, v. Thyssenkrupp Elevator Americas Corporation, et al.</p> <p>2011年6月15日 Fed. Cir. No. 2010-1525</p>	<p><u>ローリー</u> プロスト ムーア</p>	<p>ミーンズ・プラス・ファンクション限定は、特許法第 112 条 6 項の主題であり、明細書は、対応する構造を開示していない(SJ)</p>	<p>逆転・差し戻し</p>
<p>クレーム用語は、通常定義が適用されるのではなく、明細書における定義により限定された</p> <p>Eon-Net LP, et al. v. Flagstar Bancorp</p> <p>2011年7月29日 Fed. Cir. No. 2009-1308</p>	<p><u>ローリー</u> メイヤー オマリー</p>	<p>米国特許第 6,683,697 号、7,705,673 号、7,184,162 号の侵害なし 弁護士費用及びコストの付与 制裁措置</p>	<p>容認 容認 —</p>

3. クレーム解釈 (含 MPF) (4)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>特許審判インターフェアランス部は、クレーム用語をリーゾナブルに広く解釈する必要があるものの、クレーム解釈は、明細書や証拠記録から切り離して考えられるべきでない</p> <p>In re NTP, Inc. (Reexamination No. 90/006,676) Fed. Cir. No. 2010-1243</p> <p>(Reexamination Nos. 90/006,494, 90/006,681, 90/007,726) Fed. Cir. No. 2010-1254</p> <p>(Reexamination Nos. 90/006,491, 90/006,678, 90/007,723) Fed. Cir. No. 2010-1263</p> <p>(Reexamination Nos. 90/006,533, 90/006,675, 90/007,731) Fed. Cir. No. 2010-1274</p> <p>(Reexamination No. 90/006,677) Fed. Cir. No. 2010-1275</p> <p>(Reexamination Nos. 90/006,492, 90/006,679) Fed. Cir. No. 2010-1276</p> <p>(Reexamination Nos. 90/006,493, 90/006,680, 90/007,735) Fed. Cir. No. 2010-1278</p> <p>2011 年 8 月 1 日</p>	<p>ムーア ガハルサ クリベンジャー</p>	<p>【特許審判インターフェアランス部】 米国特許第 5, 436,960 号、 5,438,611 号、5,479,472 号、 5,625,670 号、5,631,946 号、 5,819,172 号、6,067,451 号の クレームは拒絶</p>	<p>一部破棄、一部逆 転・差し戻し</p>

3. クレーム解釈 (含 MPF) (5)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>地裁は、クレーム 13 の誤記を修正する権限がある</p> <p>CBT Flint Patners, LLC v. Return Path, Inc., et al.</p> <p>2011 年 8 月 10 日 Fed. Cir. Nos. 2010-1202, -1203</p>	<p><u>ローリー</u> ブライソン リン</p>	<p>米国特許第 6,587,550 号のクレーム 13 は無効(SJ) 弁護士費用の申し立て却下 訴訟費用の申し立て容認</p>	<p>逆転・差し戻し 破棄 破棄</p>
<p>クレーム 11 及び 12 のミーンズ・プラス・ファンクションの限定について十分な構造の開示がされていなかったため、クレームは不明瞭</p> <p>In re Keisuke Aoyama, et al.</p> <p>2011 年 8 月 29 日 Fed. Cir. No. 2010-1552 (Serial No. 10/798,505)</p>	<p><u>リン</u> ニューマン(反対意見) ガハルサ</p>	<p>【特許審判インターフェアランス部】 米国出願第 10/798,505 号のクレーム 11 及び 12 には新規性がない</p>	<p>(根拠は異なるもの) の)容認・差し戻し</p>
<p>問題のクレーム用語は、通常の意味ではなく、明細書により暗示されている意味によって解釈されるべきである</p> <p>AIA Engineering Limited, et al. v. Magotteaux International S/A, et al.</p> <p>2011 年 8 月 31 日 Fed. Cir. No. 2011-1058</p>	<p><u>ローリー</u> レーダー ブライソン</p>	<p>米国特許第 RE39,998 号の特定クレームは特許法第 251 条により無効</p>	<p>逆転・差し戻し</p>

3. クレーム解釈 (含 MPF) (6)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>「スプールを動かす(drive the spool)」というクレーム用語を、回転の動きに限定した地裁のクレーム解釈は誤りであった</p> <p>Markem-Imaje Corporation v. Zipher Ltd., et al.</p> <p>2011 年 9 月 9 日 Fed. Cir. No. 2010-1305</p>	<p>ニューマン(反対意見) クリベンジャー リン (Per Curiam)</p>	<p>米国特許第 7,150,572 号の侵害なし(SJ)(確認判決)</p>	<p>破棄・差し戻し</p>
<p>「自動的に完結する(automatically complete)」は、人間が関与しないことを必要としているという解釈ではない</p> <p>Cordance Corporation v. Amazon.com, Inc.</p> <p>2011 年 9 月 23 日 Fed. Cir. No. 2010-1502, -1545</p>	<p>リン ローリー ダイク</p>	<p>米国特許第 5,862,325 号のクレームは無効(JMOL 申し立て却下) 米国特許第 6,088,717 号のクレームは無効(JMOL 申し立て却下) 米国特許第 6,757,710 号のクレーム 1、3、5、7、8、9 は無効でない(JMOL) 米国特許第 6,757,710 号のクレーム 9 は無効でない(JMOL)</p>	<p>容認 容認 逆転 破棄</p>

3. クレーム解釈 (含 MPF) (7)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>コンピューターゲームのクレーム中の「既定のイベント(predetermined event)」は、状況が事前に選択されている限り、ランダムでも良い</p> <p>IGT v. Bally Gaming International, Inc., et al</p> <p>2011 年 10 月 6 日 Fed. Cir. Nos. 2010-1364, -1365</p>	<p><u>ムーア</u> ニューマン ローリー</p>	<p>米国再発行特許第 RE37,885 号、RE38,812 号の特定クレームの侵害あり(SJ) 米国再発行特許第 RE37,885 号、RE38,812 号の特定クレームの侵害なし(SJ)</p>	<p>容認 容認</p>
<p>コンピュータにより実施するために必要な機能に関する数式または一連のステップ(algorithm)が明細書に明確に記載されているため、MPF の記載は不明瞭ではない</p> <p>Typhoon Touch Technologies, Inc. v. Dell, Inc., et al.</p> <p>2011 年 11 月 4 日 Fed. Cir. No. 2009-1589</p>	<p><u>ニューマン</u> レーダー プロスト</p>	<p>米国特許第 5,379,057 号及び 5,675,362 号は無効(SJ) 057 特許及び 362 特許の侵害なし</p>	<p>逆転 一部容認・一部逆転</p>

4. 特許訂正（含再発行、再審査）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>特許再発行を行うためには、元の特許は効力がないか無効であることを宣誓しなければならないが、元のクレームはそのまま、従属クレームを追加するだけでも、元のクレームは発明を十分保護するために効力がないという理由で認められる</p> <p>In re Yasuhito Tanaka</p> <p>2011 年 4 月 15 日 Fed. Cir. No. 2010-1262</p>	<p><u>リン</u> ブライソン ダイク(反対意見)</p>	<p>【特許審判インターフェアランス部】 特許法第 251 条に基づき再発行特許により修正可能な誤りではない</p>	<p>逆転・差し戻し</p>
<p>元の特許出願の出願経過中に放棄した主題を再発行出願により取り戻すことはできない</p> <p>In re Shahram Mostafazadeh, et al.</p> <p>2011 年 5 月 3 日 Fed. Cir. No. 2010-1260 (Serial No. 10/016,750)</p>	<p><u>ダイク</u> フリードマン プロスト</p>	<p>【米国審判インターフェアランス部】 出願人の米国特許第 6,034,423 号の再発行出願クレーム 11-23 は拒絶</p>	<p>容認</p>

5. インターフェアランス（含ダブルパテント）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>米国審判部の憶測は、必要な実質的証拠に満たない</p> <p>In re Huai-Hung Kao, et al.</p> <p>2011 年 5 月 13 日 Fed. Cir. No. 2010-1307 (Serial No. 11/680,432)</p> <hr/> <p>In re Huai-Hung Kao, et al.</p> <p>2011 年 5 月 13 日 Fed. Cir. No. 2010-1308 (Serial No. 12/167,859)</p> <hr/> <p>In re Harry Ahdieh</p> <p>2011 年 5 月 13 日 Fed. Cir. No. 2010-1309 (Serial No. 11/766,740)</p>	<p><u>リン</u> レーダー ムーア</p>	<p>【米国審判インターフェアランス部】 米国出願第 11/680,432 号の特定のクレームは自明 米国出願第 12/167,859 号の特定のクレームは自明 米国出願第 11/766,740 号の特定のクレームは自明</p>	<p>破棄・差し戻し 容認 容認</p>
<p>特許審判インターフェアランス部は、個々の従属クレームについて別々に対処する必要はない</p> <p>In re Jeff Lovin, Robert Adams, et al.</p> <p>2011 年 7 月 22 日 Fed. Cir. No. 2010-1499</p>	<p><u>ダイク</u> ブライソン メイヤー</p>	<p>【特許審判インターフェアランス部】 米国出願番号第 10/924,633 号は自明</p>	<p>容認</p>

5. インターフェアランス (含ダブルパテント) (2)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>特許法 301 条は、再審査中に審査官は優先権の問題を調べることを禁止していることはない</p> <p>In re NTP, Inc.</p> <p>2011 年 8 月 1 日 Fed. Cir. No. 2010-1277</p>	<p><u>ガハルサ</u> クリベンジャー ムーア</p>	<p>【特許審判インターフェアランス部】 米国特許第 6,317,592 号に新規性なし</p>	<p>容認</p>
<p>特許審判インターフェアランス部は、審査官とは異なる根拠に基づき、自明性の拒絶を支持</p> <p>In re Phyllis Leithem, et al.</p> <p>2011 年 9 月 19 日 Fed. Cir. No. 2011-1030 (Serial No. 09/863,585)</p>	<p><u>リン</u> ニューマン ブラyson</p>	<p>【特許審判インターフェアランス部】 米国特許出願番号第 09/863,585 号のクレームは自明</p>	<p>破棄・差し戻し</p>
<p>特許審判インターフェアランス部は、審査官とは異なる理由により審査官の無効の判断を支持したため、Stephan は、それに対して抗弁する機会が与えられていなかったため差し戻す</p> <p>In re Stepan Company</p> <p>2011 年 10 月 5 日 Fed. Cir. No. 2010-1261 (Reexamination Nos. 90/006,824 and 90/007,619)</p>	<p><u>プロスト</u> ダイク フリードマン (死去により最終決定に不参加)</p>	<p>【特許審判インターフェアランス部】 米国特許第 6,359,022 号は自明であるため無効</p>	<p>破棄・差し戻し</p>

5. インターフェアランス（含ダブルパテント）(3)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>インターフェアランスを地裁へ控訴する特許法第 146 条の訴訟で提起された発明の優先権に関する問題は、連邦地裁により全面的見直し(de novo)で審査が行われる</p> <p>Streck, Inc. v. Research & Diagnostic Systems, Inc.</p> <p>2011 年 10 月 20 日 Fed. Cir. No. 2011-1045</p>	<p><u>ニューマン</u> オマリー レイナ</p>	<p>先出願者である原告が先発明者である</p>	<p>容認</p>

6. 特許侵害（含均等論）（1）

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>特許法第271条(a)項の侵害に関する「使用 (use)」とは、当事者が物理的に直接各システムをコントロールしていることを必要としない</p> <p>Gentillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc., et al.</p> <p>2011年1月20日 Fed. Cir. Nos. 2010-1110, -1131</p>	<p><u>ムーア</u> ローリー リン</p>	<p>米国特許第 5,287,270 号の侵害なし (SJ) クレームは新規性がある (SJ)</p>	<p>破棄・差し戻し 逆転・差し戻し</p>
<p>均等論侵害を立証する原告の立証責任は、証拠の優劣 (preponderance of the evidence) でよい</p> <p>Siemens Medical Solutions USA, Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.</p> <p>2011年2月24日 Fed. Cir. Nos. 2010-1145, -1177</p>	<p><u>ローリー</u> リン プロスト(反対意見)</p>	<p>米国特許第 4,958,080 号の侵害ありの評決に対する JMOL 申し立て又は再訴訟申し立て却下 損害賠償に関する JMOL 申し立て容認</p>	<p>容認 破棄・差し戻し</p>
<p>クレームのステップは、複数の当事者により実行されており、単一の当業者により全てのステップが実行されておらず、どの当業者も侵害行為を行うよう、他者をコントロールしていなかったため、侵害はなし</p> <p>McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corporation</p> <p>2011年4月12日 Fed. Cir. No. 2010-1291</p>	<p><u>リン</u> ニューマン(反対意見) ブライソン(賛成意見)</p>	<p>米国特許第 6,757,898 号の主張クレームの侵害なし (SJ)</p>	<p>容認</p>

6. 特許侵害（含均等論）（2）

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>特許消尽により、特許権者は、被告に対して特許行使をすることができない</p> <p>Rembrandt Data Technologies, LP v. AOL, LLC, et al.</p> <p>2011年4月18日 Fed. Cir. No. 2010-1002</p>	<p><u>ガハルサ</u> リン ダイク</p>	<p>米国特許第 5,251,236 号のクレーム 3-11 は無効(SJ) 米国特許第 5,251,236 号のクレーム 1 と 2 は無効(SJ)</p>	<p>容認 逆転・差し戻し</p>
<p>差し止め後の設計変更品が侵害するものであるか否かは、設計変更が軽微な場合、簡略な裁判所侮辱手続きで審議できるが、侵害判断に実質的に新たな問題が生じている場合は正式な公判を行って審議しなければならない</p> <p>Tivo inc. v. EchoStar Corporation, et al.</p> <p>2011年4月20日 Fed. Cir. No. 2009-1374</p>	<p><u>ローリー</u> レーダー (A1-A3(a)に参加) (一部反対意見に参加) ニューマン(起草に参加) メイヤ(起草に参加) ブライソン(起草に参加) ガハルサー(A1-A3(a)に参加) (一部反対意見に参加) リン(A1-A3(a)に参加)(一部 反対意見に参加) ダイク(A1-A3(a)に参加)(一 部反対意見) プロスト(A1-A3(a)に参加)(一 部反対意見に参加) ムーア(起草に参加) オマリ(起草に参加) レイナ(起草に参加)</p>	<p>差し止め命令の侵害条項の違反あり 損害賠償 差し止め命令の機能無効条項の違反あり</p>	<p>破棄・差し戻し 一部破棄・一部容認 容認</p>

6. 特許侵害（含均等論）(3)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>原告は、出願時点において、ヘモクロマトーシスの診断に、遺伝子突然変異が有用であるという知識を有していなかった</p> <p>Billups-Rothenberg, Inc. v. Associated Regional And University Pathologists, Inc., et al.</p> <p>2011 年 4 月 29 日 Fed. Cir. No. 2010-1401</p>	<p><u>ガハルサ</u> リン ムーア</p>	<p>米国特許第 5,674,681 の侵害ありの申し立て却下(SJ) 米国特許第 6,355,425 の侵害ありの申し立て却下(SJ) 681 特許は無効の申し立て容認(SJ) 425 特許は無効の申し立て容認(SJ)</p>	<p>容認 容認 容認 容認</p>
<p>被告は、クレームにより必要とされている唯一のステップである、認証ステップを実施したため、クレームを直接侵害した</p> <p>Advanced Software Design Corporation, et al. v. Fiserv, Inc.</p> <p>2011 年 6 月 2 日 Fed. Cir. Nos. 2009-1585, 2010-1011</p>	<p><u>ブライソン</u> ダイク プロスト</p>	<p>特許侵害なし クレーム解釈 訴状の補正申し立て却下 無効性の SJ 申し立て却下</p>	<p>一部逆転・一部破棄 逆転 容認 棄却</p>
<p>植物の種は再生能力があるので、たとえ種に関わる特許が消滅した場合でも、その特許技術が含まれる種を栽培した上で次世代の種を作った時点で、栽培者は新しい侵害品を製造したことになる</p> <p>Monsanto Company, et al. v. Vernon Hugh Bowman</p> <p>2011 年 9 月 21 日 Fed. Cir. No. 2010-1068</p>	<p><u>リン</u> <u>ブライソン</u> ダイク</p>	<p>米国特許第 5,352,605 号の侵害あり(SJ)</p>	<p>容認</p>

6. 特許侵害（含均等論）（4）

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>再審査で独立クレームは補正せず、従属クレームを削除しただけでも、独立クレームの範囲が実質的に変わっていれば、中用権が発生し、特許侵害も損害賠償もなくなる</p> <p>Marine Polymer Technologies, Inc. v. Hemcon, Inc.</p> <p>2011 年 9 月 26 日 Fed. Cir. No. 2010-1548</p>	<p><u>ダイク</u> ローリー(反対意見) ガハルサ</p>	<p>米国特許第 6,864,245 号の侵害あり 差し止め命令 損害賠償の付与</p>	<p>逆転・差し戻し 破棄 破棄</p>
<p>被告のステントは、クレーム 25 に記載されるような波状の形状ではないため、文言侵害はない</p> <p>Cordis Corporation v. Boston Scientific Corporation, et al.</p> <p>2011 年 9 月 28 日 Fed. Cir. No. 2010-1311, -1316</p>	<p><u>ガハルサ</u> <u>ブライソン</u> メイヤー</p>	<p>米国特許第 5, 879,370 号のクレーム 25 の文言侵害なし (JMOL) 逆均等論に基づき、370 特許の侵害なし (JMOL 申し立て却下) 米国特許第 5, 643,312 号は行使不能ではない 米国特許第 5, 879,370 号は行使不能ではない</p>	<p>容認 容認 容認</p>

7. 損害賠償（含弁護士費用・差し止め）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>リーズナブルなロイヤルティーの額は、特許製品の利益の25%が妥当な額であるというこれまで特許訴訟で一般的に用いられてきた基準をCAFCが棄却</p> <p>Uniloc USA, Inc., et al. v. Microsoft Corporation</p> <p>2011年1月4日 Fed. Cir. Nos. 2010-1035, -1055</p>	<p><u>リン</u> レーダー ムーア</p>	<p>米国特許第 5,490,216 号非侵害の JMOL 申し立て容認 裁量権の乱用により新訴訟容認 故意侵害なしの JMOL 申し立て容認 損害賠償に関する新訴訟容認</p> <p>216 特許は無効の JMOL 申し立て却下</p>	<p>逆転 逆転 容認 容認</p>
<p>特許が有効であるという原告の主張には、正当な根拠があるため、本件は、原告が被告の弁護士費用を支払う必要が生じるような例外的なケースではない</p> <p>Old Reliable Wholesale, Inc. v. Cornell Corporation</p> <p>2011年3月16日 Fed. Cir. No. 2010-1247</p>	<p><u>メイヤー</u> ニューマン ブライソン</p>	<p>弁護士費用の支払いの申し立て容認 (SJ)</p>	<p>逆転・破棄</p>

7. 損害賠償（含弁護士費用・差し止め）(2)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>故意侵害が容認されても、弁護士費用は必ずしも認められないが、裁判所はなぜ弁護士費用が付与されるような例外的な事件でないかを説明する必要がある</p> <p>Spectralytics, Inc. v. Cordis Corporation, et al.</p> <p>2011年6月13日 Fed. Cir. Nos. 2009-1564, 2010-1004</p>	<p><u>ニューマン</u> クリベンジャー ブライソン</p>	<p>米国特許第 5,852,277 号は有効 277 特許の故意侵害あり 損害賠償(5%ロイヤリティー率) 差し止め 新訴訟の申し立て却下 JMOL 申し立て却下 損害賠償の減免申し立て却下 損害賠償の増額申し立て却下 弁護士費用の支払い申し立て却下</p>	<p>容認 容認 容認 容認 容認 容認 容認 破棄・差し戻し 破棄・差し戻し</p>
<p>被告が直接競合者であり、被告により原告のマーケットシェアが減少し、被告には金銭判決を満たせる程の財力がないことが原告より提示されていたのにも関わらず、原告は「取り返しのつかない損害(irreparable harm)」を被ると認定しなかった 地裁の判断は誤りであった</p> <p>Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp.</p> <p>2011年10月13日 Fed. Cir. No. 2011-1096</p>	<p><u>オマリー</u> ブライソン(反対意見) レイナ</p>	<p>公判後(post-trial)差し止め 申し立て却下</p>	<p>逆転・差し戻し</p>

7. 損害賠償（含弁護士費用・差し止め）(3)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>当事者間の和解契約の条項に記載されていた「実際の損害額(actual damages)」の算出式は、「判決前の利息(prejudgment interest)」を含んでいた</p> <p>Sanofi-Aventis, et al. v. Apotex Inc., et al.</p> <p>2011年10月18日 Fed. Cir. No. 2011-1048</p>	<p><u>ムーア</u> ニューマン(一部反対意見) スコール</p>	<p>判決前利息の裁定 被告は連帯して責任あり (jointly and severally liable) 補足答弁、積極的抗弁 (affirmative defenses)、反訴 提出の許可申し立て却下</p>	<p>逆転 容認 容認</p>
<p>リーズナブル・ロイヤルティーは、特許侵害時に特許権者と被告が合意すると考えられる額であり、特許が許可される前の交渉時の低い額は参考になる程度である。被告の侵害、訴訟行為に問題があるときは、高額な損害賠償、増加賠償、弁護士費用が課せられる</p> <p>Michael S. Powell v. The Home Depot U.S.A., Inc.</p> <p>2011年11月14日 Fed. Cir. Nos. 1409, -1416</p>	<p><u>プロスト</u> リン ダイク(一部賛成、一部反対意見)</p>	<p>米国特許第 7,044,039 号の 侵害ありの評決に対する JMOL 申し立て却下 故意侵害ありの評決に対す る JMOL 申し立て却下 損害賠償に対する JMOL 申し立て却下 不公正行為なし 弁護士費用の裁定</p>	<p>容認 容認 容認 容認 容認</p>
<p>電子データベース費用に関しては、コストをシェアすることを両当事者が同意していたため、28 U.S.C. § 1920 に基づき、敗者が全額を負担することにはならない</p> <p>In re Ricoh Company, Ltd. Patent Litigation</p>	<p><u>ダイク</u> ローリー ブライソン</p>	<p>電子データベース費用の 裁定 ディスクバリーのドキュメント コピー費用の裁定 デポジションの記録及び通 訳費用の裁定</p>	<p>逆転 破棄・差し戻し 容認</p>

7. 損害賠償（含弁護士費用・差し止め）(4)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
Synopsys, Inc. v. Ricoh Company, Ltd. ----- Ricoh Company, Ltd. v. Aeroflex Incorporated, et al. 2011 年 11 月 23 日 Fed. Cir. No. 2011-1199			

8. 抗弁（含不公正行為・エストッペル）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>ランバス社が証拠をシュレッダーしたことは、保管義務を怠ったのは明確であるものの、地裁はランバス社の悪意について適切な説明を行っていなかった</p> <p>Micron Technology, Inc., et al. v. Rambus Inc.</p> <p>2011年5月13日 Fed. Cir. No. 2009-1263</p>	<p><u>リン</u> ニューマン(起草に参加) ローリー(起草に参加) ブライソン(起草に参加) ガハルサ(起草に参加)(一部賛成、一部反対意見)</p>	<p>ランバステ許(12件)は、書類破棄又は改竄(spoliation)により行使不能 書類破棄又は改竄(spoliation)により訴えの取り下げ 弁護士・クライアント間の秘匿特権にあたる書類の開示命令 カリフォルニア北区地裁への裁判所移行申し立て却下</p>	<p>容認 破棄・差し戻し 容認 容認</p>
<p>情報開示義務違反によるフロード成立のためには欺く意図の明確な立証が必要であり、情報の重要性も施行規則第 1.56 条の要件は広すぎて不当</p> <p>Therasense, Inc. (now known as Abbott Diabetes Care, Inc.), et al. v. Bayer Healthcare LLC.</p> <p>2011年5月25日 Fed. Cir. Nos. 2008-1511, -1512, -1513, -1514, -1595</p>	<p><u>レーダー</u> ニューマン(起草に参加) ローリー(起草に参加) ブライソン(反対意見) ガハルサ(反対意見に参加) リン(起草に参加) ダイク(反対意見に参加) プロスト(反対意見に参加) ムーア(起草に参加) オマリー(V章に参加)(一部賛成、一部反対意見) レイナ(起草に参加)</p>	<p>米国特許第 5,820,551 号は行使不能</p>	<p>破棄・差し戻し</p>

8. 抗弁（含不公正行為・エストップル）(2)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>不公正行為を立証する為には、開示しなかった先行技術は出願時のクレームを無効にするだけでなく、USPTO を欺く意図があったことが唯一のリーズナブルな結論であることを立証しなければならない</p> <p>American Calcar, Inc., v. American Honda Motor Co., Inc., et al.</p> <p>2011年6月27日 Fed. Cir. Nos. 2009-1503, 1567</p>	<p><u>ローリー</u> ブライソン ガハルサ</p>	<p>米国特許第 6,330,497 号、6,438,465 号、6,542,795 号は不公正行為により行使不能 米国特許第 6,754,485 号、6,987,964 号、6,577,928 号、6,524,794 号、6,275,231 号の侵害なし(SJ) 米国特許第 6,587,759 号は無効でないとい評決に対する JMOL 申し立て却下</p>	<p>破棄・差し戻し 容認 逆転</p>
<p>原告は出願経過中にクレームの範囲を狭めていたため、プロセキューションエストップルにより被告に対して侵害主張を行うことができない</p> <p>Duramed Pharmaceuticals, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc.</p> <p>2011年7月21日 Fed. Cir. No. 2010-1419</p>	<p><u>ローリー</u> ガハルサ ダイク</p>	<p>侵害なし(SJ) プロセキューション・ヒストリー・エストップルの適用あり</p>	<p>容認 容認</p>
<p>USPTO に先行技術である米国特許第 5,912,014 号を開示しなかったことに、原告に欺く意図があったという証拠はなかった</p> <p>Unigene Laboratories, Inc., et al. v. Apotex, Inc, et al.</p> <p>2011年8月25日 Fed. Cir. No. 2010-1006</p>	<p><u>レーダー</u> ムーア オマリー</p>	<p>米国特許第 RE40,812E のクレーム 19 は、自明でなかった(SJ) 弁護士・依頼者間の秘匿特権の放棄なし 被告は、反訴を放棄した</p>	<p>容認 容認 容認</p>

8. 抗弁（含不公正行為・エストッペル）(3)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>再審査の控訴に関する特許法第 315 条のエストッペルは、審査が終了した時点ではなく、控訴権が消尽した時点で適用される</p> <p>Bettcher Industries, Inc. v. Bunzl USA, Inc., et al. 2011 年 10 月 3 日 Fed. Cir. Nos. 2011-1038, -1046</p>	<p><u>リン</u> ブライソン レイナ(反対意見)</p>	<p>米国特許第 7,000,325 号は無効でない(新規性)という評決に対する JMOL 又は新訴訟の申し立て却下 米国特許第 7,000,325 号は無効でない(自明性)という評決に対する新訴訟の申し立て却下 米国特許第 7,000,325 号の侵害なしの評決に対する新訴訟の申し立て却下</p>	<p>容認</p> <p>破棄・差し戻し</p> <p>容認</p>

9. 訴訟（含当事者適格・控訴）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>両当事者共同の破棄申し立て (motion in vacatur) に関してのみ地裁に差し戻し</p> <p>The Ohio Willow Wood Company v. Thermo-Ply, Inc., et al.</p> <p>2011年1月4日 Fed. Cir. No. 2010-1119</p>	<p><u>レーダー</u> ニューマン (追加検証) ムーア (賛成)</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>訴訟のために書類をテキサス州に移動させたり、訴訟の16日前にテキサス州で法人登録したからといってテキサス州が裁判地として適切であるとは言えない</p> <p>In re Microsoft Corporation</p> <p>2011年1月5日 Miscellaneous Docket No. 944</p>	<p>Per Curiam ニューマン フリードマン ローリー</p>	<p>裁判所移行の申し立て却下</p>	<p>破棄 [職務執行令状容認]</p>
<p>原告が損害の近因を立証するために、特許法の問題を考慮する必要があるため、本件は、州法のみではなく、連邦法も考慮すべき</p> <p>Warrior Sports, Inc. v. Dickinson Wright, P.L.L.C., et al.</p> <p>2011年1月11日 Fed. Cir. No. 2010-1091</p>	<p><u>ブライソン</u> ニューマン プロスト</p>	<p>事物管轄権 (subject matter jurisdiction) なし</p>	<p>破棄・差し戻し</p>

9. 訴訟（含当事者適格・控訴）(2)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>MedImmune事件と同様に、本件に関わる警告書は、原告が確認判決提起を認めるのに十分であった</p> <p>ABB Inc., et al. v. Cooper Industries, LLP, et al.</p> <p>2011年2月17日 Fed. Cir. No. 2010-1227</p>	<p><u>ダイク</u> レーダー ローリー</p>	<p>事物管轄権なし</p>	<p>逆転</p>
<p>原告は訴訟において提訴できるクレームをとりあえず限定し、それらのクレームと重複しないなら、他のクレームを後で追加することを可能にするため、原告の非選択クレームについて訴訟手続き停止 (sever and stay) の申し立てを行ったが、それを却下した地裁の判断に誤りはなかった</p> <p>In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation</p> <hr/> <p>Ronald A. Katz Technology Licensing LP v. American Airlines, Inc., et al.</p> <p>2011年2月18日 Fed. Cir. Nos. 2009-1450, -1451, -1468, -1469, 2010-1017</p>	<p><u>ブライソン</u> ニューマン ローリー</p>	<p>特定のクレームは不明瞭であるため無効 (SJ) 特定のクレームは自明であるため無効 米国特許第 5,684,863 号のクレーム 43 の侵害なし (SJ)</p>	<p>一部容認、一部破棄・差し戻し 容認 破棄・差し戻し</p>

9. 訴訟（含当事者適格・控訴）(3)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>連邦民事訴訟規則第 9 条(b)を満たすため、特許法第 292 条に基づく虚偽マーキング事件の訴状には、被告の意図に関する事実が示されていない</p> <p>In re BP Lubricants USA Inc.</p> <p>2011 年 3 月 15 日 Miscellaneous Docket No. 960</p>	<p><u>リン</u> ローリー ガハルサ</p>	<p>棄却の申し立て却下</p>	<p>被告の Petition for a writ of mandamus を一部容認。原告の訴状を却下し、補正を要求するよう地裁に命令。</p>
<p>テキサス州東区裁判所が、5 年前に和解した同じ特許に関する訴訟を行ったことを理由に、両当事者や証人にとってより便利なテキサス州北区裁判所への裁判地変更の申し立てを却下したのは誤りであった</p> <p>In re Verizon Business Network Services Inc., et al.</p> <p>2011 年 3 月 23 日 Miscellaneous Docket No. 956</p>	<p><u>リン</u> ローリー ガハルサ</p>	<p>裁判地の変更の申し立て却下</p>	<p>被告の Petition for a writ of mandamus を容認。</p>
<p>特許行使に関してテネシー州で行われた行為は、警告状の送付のみであったため、被告に対する対人管轄権はなし</p> <p>Radio Systems Corporation v. Accession, Inc.</p> <p>2011 年 4 月 25 日 Fed. Cir. No. 2010-1390</p>	<p><u>ブライソン</u> リン ダイク</p>	<p>被告に対する対人管轄権なし</p>	<p>容認</p>

9. 訴訟（含当事者適格・控訴）（4）

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>訴訟が合理的に予期可能であったか否かについて判断するために地裁が適用した基準はあまりにも狭すぎた</p> <p>Hynix Semiconductor Inc., et al. v. Rambus Inc.</p> <p>2011 年 5 月 13 日 Fed. Cir. Nos. 2009-1299, -1347</p>	<p><u>リン</u> ニューマン（一部賛成、一部反対意見に参加） ローリー（起草に参加） ブライソン（起草に参加） ガハルサ（一部賛成、一部反対意見）</p>	<p>書類破棄又は改竄（spoliation）により訴え取り下げの申し立て却下 クレーム解釈 JMOL 又は新訴訟の申し立て却下 自明性に関する新訴訟の申し立て却下 行使不能に関する主張却下 米国特許第 6,032,214 号の特定クレームは非侵害(SJ) 米国特許第 6,035,365 号の特定クレームは非侵害(SJ)</p>	<p>破棄・差し戻し</p> <p>容認 容認</p> <p>容認 容認 容認 容認</p>
<p>British Telecommunications 社は Arris 社の顧客に対して警告書を送り、この警告書には Arris 社の名指ししていなかったものの、Arris 社の製品が侵害の対象であったため当事者間には現実の紛争(actual controversy)が存在する</p> <p>Arris Group, Inc. v. British Telecommunications PLC</p> <p>2011 年 5 月 19 日 Fed. Cir. No. 2010-1292</p>	<p><u>ダイク</u> レーダー ニューマン</p>	<p>事物管轄権なし</p>	<p>逆転・差し戻し</p>

9. 訴訟（含当事者適格・控訴）(5)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>Excela 社が FDA 医薬品簡略承認申請 (Abbreviated New Drug Application) の範囲外の薬品を製造するであろうと推測した地裁の判断は誤りであった</p> <p>In re Brimonidine Patent Litigation</p> <hr/> <p>Exela Pharmsci Inc., et al. v. Apotex Inc., et al.</p> <p>2011 年 5 月 19 日 Fed. Cir. Nos. 2010-1102, -1103</p>	<p><u>ブライソン</u> ダイク(一部賛成、一部反対意見) プロスト</p>	<p>Allergan 特許(5件)は有効 Apotex による侵害あり Apotex に対する差し止め Exela による侵害あり Exela に対する差し止め</p>	<p>一部容認・一部逆転 - 容認 逆転 -</p>
<p>原告は、問題特許を譲渡していたものの、譲渡の時点で譲渡人は既に特許権利を失っていた</p> <p>MHL TEK, LLC v. Nissan Motor Co., et al.</p> <p>2011 年 8 月 10 日 Fed. Cir. Nos. 2010-1287, -1317, -1318</p>	<p><u>ガハルサ</u> レーダー プロスト</p>	<p>原告は米国特許第 5,663,496 号及び 5,741,966 号について訴訟提起する当事者適格がない 原告は米国特許第 5,731,516 について訴訟提起する当事者適格がある 516 特許の侵害なし(SJ)</p>	<p>容認 逆転 破棄</p>

9. 訴訟（含当事者適格・控訴）(6)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>原告は、まだニューヨーク州地裁において被告に対して訴訟をすることができ又、被告の顧客に対しての訴訟は、一時停止しているのみであり、ニューヨーク州における事件が完結すれば再開するため、上訴可能な問題ではない</p> <p>Spread Spectrum Screening LLC v. Eastman Kodak Company, et al.</p> <p>2011年9月26日 Fed. Cir. No. 2011-1019</p>	<p><u>オマリー</u> レーダー ローリー</p>	<p>米国特許第 5,689, 623 号の侵害訴訟において、別の係属中の訴訟が完結するまで裁判停止命令</p>	<p>最終的な判決の上訴ではないため、CAFC に管轄権なし</p>
<p>原告の顧客に対する被告の ITC 及びテキサス州地裁における申し立ては、侵害に関する論争を生じさせたため、原告は確認判決を求めることができる</p> <p>Powertech Technology Inc. v. Tessera, Inc.</p> <p>2011年9月30日 Fed. Cir. No. 2010-1489</p>	<p><u>ダイク</u> ムーア オマリー</p>	<p>憲法第 3 章の事件・争訟性 (case or controversy) はなし</p>	<p>逆転・差し戻し</p>
<p>特許権者は、特許を実施していないが、特許の有効性を連邦地裁の訴訟で争い費用を被ったからといって、それによって関税法 337 条の国内産業を満たすことはできない</p> <p>John Mezzalingua Associates, Inc. v. International Trade Commission</p> <p>2011年10月4日 Fed. Cir. No. 2010-1536</p>	<p><u>ブライソン</u> リン レイナ(一部反対意見)</p>	<p>【ITC】 1930年関税法第 337 条違反なし</p>	<p>容認</p>

9. 訴訟（含当事者適格・控訴）(7)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>地裁は、被告がデラウェア州の法人であることを不当に重要視したので移管を否定したのは誤り</p> <p>In re Link_A_Media Devices Corp.</p> <p>2011 年 12 月 2 日 Miscellaneous Docket No. 990</p>	<p><u>Per Curiam</u> レーダー ダイク オマリー</p>	<p>裁判所移管申し立て却下</p>	<p>破棄 - 職務執行命令 (writ of mandamus)</p>

10. ライセンス (1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デジジョン
<p>ライセンシーがロイヤリティー料の支払いを守らなかったり、支払いが遅れたからといって認められた製品販売が非認販売になることはない</p> <p>Tessera, Inc. v. International Trade Commission, et al.</p> <p>2011 年 5 月 23 日 Fed. Cir. No. 2010-1176</p>	<p>リン ローリー ダイク</p>	<p>【ITC】 第 337 条違反なし</p>	<p>一部容認・一部破棄・ 差し戻し(失効した特 許が最終決定に含ま れているため)</p>
<p>新しく主張された継続特許は、既にライセンスされている特許と同じ開示に基づくものであり、既に発行されている特許の発明と同じであるため、和解契約の条項に束縛される</p> <p>General Protecht Group, Inc., et al. v. Central Purchasing, LLC, et al. v. Leviton Manufacturing Co., Inc.</p> <p>2011 年 7 月 8 日 Fed. Cir. No. 2011-1115</p>	<p>リン スコール ダイク</p>	<p>仮差し止め命令</p>	<p>容認</p>

11. 評決（含陪審員）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>陪審員には間違ったクレーム解釈が伝えられていたので判決を棄却</p> <p>August Technology Corporation, et al. v. Camtek, Ltd.</p> <p>2011 年 8 月 22 日 Fed. Cir. No. 2010-1458</p>	<p><u>ムーア</u> ダイク オマリー</p>	<p>米国特許第 6,826,298 号の侵害あり (JMOL 却下) 298 号は無効でない(JMOL 却下) 損害賠償の付与(JMOL 却下) 差し止め命令 不公正行為の申し立て却下</p>	<p>破棄・差し戻し 容認</p> <p>破棄・差し戻し 容認</p> <p>破棄・差し戻し 容認</p>
<p>イ号製品に関して、重要な事実について真正な争点 (genuine issues of material fact) が存在する場合は、サマリージャッジメントは誤りで公判で陪審員に事実認定させなければならない</p> <p>Absolute Software, Inc., et al. v. Stealth Signal, Inc., et al.</p> <p>2011 年 10 月 11 日 Fed. Cir. Nos. 2010-1503, -1504</p>	<p><u>オマリー</u> レーダー プロスト</p>	<p>米国特許第 6,244,758 号の侵害なし (SJ) 米国特許第 6,300,863 号の侵害なし (SJ) 米国特許第 6,507,914 号の侵害なし (SJ) 米国特許愛 5,406,269 号の侵害なし (SJ)</p>	<p>容認</p> <p>容認</p> <p>破棄・差し戻し</p> <p>容認</p>

12. その他（発明者、デザイン特許、期間延長）(1)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>原告は、出願時点において、ヘモクロマトーシスの診断に、遺伝子突然変異が有用であるという知識を有していなかった</p> <p>Billups-Rothenberg, Inc. v. Associated Regional And University Pathologists, Inc., et al.</p> <p>2011 年 4 月 29 日 Fed. Cir. No. 2010-1401</p>	<p><u>ガハルサ</u> リン ムーア</p>	<p>米国特許第 5,674,681 の侵害ありの申し立て却下 (SJ) 米国特許第 6,355,425 の侵害ありの申し立て却下 (SJ) 681 特許は無効の申し立て容認 (SJ) 425 特許は無効の申し立て容認 (SJ)</p>	<p>容認 容認 容認 容認</p>
<p>特許の主題である化合物の製造方法を推測しただけの e メール文面は、着想の証拠にはならない</p> <p>Creative Compounds, LLC, v. Starmark Laboratories,</p> <p>2011 年 6 月 24 日 Fed. Cir. No. 2010-1445</p>	<p><u>リン</u> レーダー クリベンジャー</p>	<p>米国特許第 7,109,373 号は無効でない (SJ) 373 特許の侵害あり (SJ) 米国特許第 7,129,273 号に関する主題管轄権の欠如による棄却の申し立て却下 273 特許は無効 (SJ)</p>	<p>容認 容認 逆転 破棄</p>
<p>特許法第 156 条に基づく特許期間延長は、クレームごとに適用されるのではない</p> <p>Genetics Institute, LLC v. Novartis Vaccines And Diagnostics, Inc.</p> <p>2011 年 8 月 23 日 Fed. Cir. No. 2010-1264</p>	<p><u>ローリー</u> プレージャー ダイク(一部賛成、一部反対意見)</p>	<p>米国特許第 4,868,112 号、6,228,620 号、6,060,447 号の特定クレームについて、特許法 291 条に基づき訴訟却下</p>	<p>容認</p>

12. その他（発明者、デザイン特許、期間延長）(2)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>免責特権の免除について既定する 5 USC 702 条は、広く適用されるため、USDA に対して特許法に関する申し立てをすることは可能である</p> <p>Delano Farms Company, et al. v. The California Table Grape Commission, et al.</p> <p>2011 年 8 月 24 日 Fed. Cir. No. 2010-1546</p>	<p><u>ブライソン</u> スコール プロスト</p>	<p>USDA は、国家主権による免責特権 (sovereign immunity) により訴訟却下 行政法に基づく申し立て却下 独禁法及び不当競争法に基づく申し立て却下</p>	<p>逆転・差し戻し 容認 容認</p>
<p>主張クレームは、仮出願の出願日を受けることができ、地裁は仮出願の範囲を不当に狭めていた</p> <p>Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Company (A North Carolina Corporation), et al.</p> <p>2011 年 8 月 26 日 Fed. Cir. No. 2010-1183</p>	<p><u>レーダー</u> リン ダイク(一部賛成、一部反対意見)</p>	<p>米国特許第 6,202,649 号と 6,425,401 号の侵害なし (JMOL 申し立て却下) 米国特許第 6,202,649 号と 6,425,401 号は無効 (JMOL 申し立て却下)</p>	<p>容認 逆転</p>
<p>共同被告合意書 (Joint Defense Agreement) において、当事者は、明確且つ議論の余地なく利益相反を放棄していた</p> <p>In re Shared Memory Graphics LLC</p> <p>2011 年 9 月 22 日 Miscellaneous Docket No. 978</p>	<p><u>ダイク</u> ニューマン(反対意見) スコール</p>	<p>原告の弁護士は利益相反により不適格 (disqualified)</p>	<p>職務執行令状により地裁の命令を破棄</p>

12. その他（発明者、デザイン特許、期間延長）(3)

ケース名	判事 (下線は起草判事)	地裁判決 (ITC、米国特許庁)	CAFC デシジョン
<p>被告は、独自の先行技術における原料の効力を理解してはなかったものの、問題のクレーム主題を原告よりも先に着想し、実施したため、被告が先発明者と想定</p> <p>Teva Pharmaceutical Industries Ltd. v. Astrazeneca Pharmaceuticals LP, et al.</p> <p>2011 年 12 月 1 日 Fed. Cir. No. 2011-1091</p>	<p><u>リン</u> レーダー ダイク</p>	<p>米国特許第 RE39,502 号のクレーム 1、26、42 及び 52 は無効(SJ)</p>	<p>容認</p>

- 注) MPF : ミーンズ・プラス・ファンクション
M : モーション
SJ : サマリー・ジャッジメント (ディスカバリー段階の証拠による判事の判決)
JMOL : 法律上当然の結論の判決 (公判中の証拠により陪審員に評決させる必要がなく、判事による判決を求めるモーションか、あるいは評決があった場合、それを棄却させるモーション)

本レポートの全部または一部の無断転載を、
翻訳、原文の如何を問わず禁ず。

米国通商関連知的財産権情報

2012 年 5 月

(Vol. 21 No.1)

発行：日本機械輸出組合
通商・投資グループ

Tel 03-3431-9348

Fax 03-3436-6455

E-mail:trade@jmcti.or.jp

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 401 号