

米 国
通商関連知的財産権情報

2012年10月

日本機械輸出組合

目 次

[ニュース]

米国特許ニュース	1
----------	---

I. AKAMAI 事件

誘導侵害が成立するためには必ず直接侵害がなければならないが、直接侵害を行っている者は単独の者でなくてもよいと CAFC オンバンク判決。誘導侵害の立証は非常にし易く、広がる

1. 判決の概略	1
2. 地裁判決	2
3. CAFC パネル判決	3
4. CAFC オンバンク判決	3
5. 分析	4
6. 反対意見	5

II. 新米国特許法 (AIA) の分析総括

AIA は世界初の平等特許法	6
1. 世界初の平等特許法	6
2. 先公表の効果と乱用	6
3. パリ条約との問題	7
4. ハイブリッド特許法	7
5. 優先権主張のある米国特許の先行技術としての強さ	8
6. 新法は米国にとって厳しい	8
7. 新法の運用	8

III. 2012 年 4 月・5 月 CAFC 判決総覧	10
-------------------------------	----

米国特許ニュース

I. AKAMAI 事件

誘導侵害が成立するためには必ず直接侵害がなければならないが、直接侵害を行っている者は単独の者でなくてもよいと CAFC オンバンク判決。誘導侵害の立証は非常にし易く、広くなる

Akamai Technologies, Inc. and MIT v. Limelight Networks, Inc.
McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp.
Fed. Cir No. 2009-1372, -1380, -1416, -1417; Fed. Cir. No. 2010-1291

誘導侵害を立証するためには、①誘導者に侵害をそそのかす故意がある、②単独の者による直接侵害がある、ことの立証が必要であるとされてきた。

特許が「もの」の場合、最後の者が最終特許製品を作って販売するので単独の者による直接侵害はまず必ず存在するものである。

しかし、特許が「もの」であっても、いくつかの者がそれぞれの部品のみを分担して製造し、消費者が最終特許製品を組み立てたりする場合や、特許が「プロセス」の場合でいくつかの者が各ステップを実施しているだけの場合は純粋な単独の直接侵害者が存在しないので立証は難しくなる。

それでも、誘導者と非誘導者に代理関係のような密接な関係がある場合は実質的に誘導者が単独の者とみなせるので誘導侵害があると判決されてきた。

しかし、CAFC は本 Akamai 事件で 271 条の侵害の定義にはそもそも単独の者が行わなければならないことは条件としていないので、単独の者による直接侵害が必要とした従来の判決は誤りであるというオンバンク判決を 6 対 5 で下した。

このため単に分担関係があるだけでも誘導侵害は成立する可能性が出てきたので基準が不明確すぎるとして 5 人の判事が強く反対している。

1. 判決の概略：

アカマイ及びマッケソンは 2 つの異なる地裁事件で、いずれも原告は被告を誘導侵害の責任があるとして訴えた。誘導侵害が成立するためには必ず誰かが直接侵害を行っていなければならない、しかも直接侵害は、これまでの判例(BMC 判決等)では「単独の者」が行っていなければならないと判示してきた。そして、誘導者がプロセスの一部を第三者に分担させている場合は、代理関係があれば、誘導者が実質的に「単独の者」と判示してきた。

アカマイとマッケソンでは地裁は両事件とも誘導者と第三者にそのような関係がなく、単独の者

による直接侵害の責任がないので誘導侵害は成立しないと判決した。二つの異なる CAFC のパネルは、これらの判決をそれぞれ維持した。

そこで CAFC の大法廷 (en banc) は、アカマイ及びマッケソンの判断を同時に見直した。そして、6 対 5 の僅差で、代理関係を要求して「単独の者」が侵害していることを必要とした判例は誤りであったと破棄して両事件の地裁における非侵害の判決を覆し、差し戻した。

リン判事は反対意見を出し、ダイク、プロスト、及びオマリー判事はそれに同意した。ニューマン判事も別に反対意見を出した。

2. 地裁判決：

アカマイ事件ではアカマイ社の特許クレームは、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク (CDN) を通じてウェブ・コンテンツを管理及び伝送する方法である。コンテンツの構成要素は、一般に、埋め込みオブジェクトとして知られ、ウェブページ上の当該構成要素は、画像及びテキストとして参照される。各埋め込みオブジェクトは個々のインターネット・アドレスを有する。当該クレームは、①埋め込みオブジェクトが CDN 上のサーバーに記憶され、②「タギング」と呼ばれる 2 つのステップのプロセスを通じてオブジェクトのインターネット・アドレスが修正された場合、CDN を通じてオブジェクトをウェブページに読み込むステップから成る方法を記載している。

一方、被告のライムライト社は、①同社が埋め込みオブジェクトをサーバーに記憶する CDN を管理するまでを行い、②ユーザーにはタギング及びオブジェクトの読み込みのステップを実施するように指示していた。クレームに係る方法のすべてのステップを実施する単独の実施者は存在しないものの、ユーザーはライムライト社の代理人といえるか、あるいはそうみなされるかが問題になった。

マッケソン事件では、マッケソン社の特許にクレームされているのは、医療提供者と患者との間の電氣的な通信方法である。クレームに係る方法は、患者がログインすると、診療予約や薬の処方といった、個人用の医療記録及びサービスにアクセスできる個人用のウェブページを含んでいる。

被告のエピック社は、患者が医療提供者と電氣的に通信できるソフトウェア・システムを所有している。エピック社は、医療提供者に当該ソフトウェア・システムをライセンスするだけで、医療提供者と患者との通信には関与していない。つまり、クレームに係る 2 つのステップは、患者及び医療提供者によって分担されているが、代理人関係はライムライト社の場合より薄いと言えた。

誘導侵害が成立するためには、少なくとも単独の実施者ないし誘導者/主導者による直接侵害を行っている必要がある。特許が「もの」に関する場合は、複数の者が分担して「もの」を作っているも、最終の者が「もの」を仕上げるため、必ず「単独の侵害者」が存在するので誘導侵害は成立し易い。しかし、特許が「もの」でも分担者がそれぞれの部品を作り、消費者が特許製品を組み立てる場合や、特許が「プロセス」の場合、各ステップを複数の者が分担することになり、単独で全てのステップを実

施して侵害する者はまずいない。そこで、下方ステップの実施者が上方ステップの誘導者/主導者の代理人として実施していたような場合には実質的に誘導者が「単独」の侵害者となる、と BMC 事件等で判決されてきた。*BMC Resources Inc. v. Paymentech LP*, 498 F.3d 1373(Fed. Cir. 2007)

アカマイ事件では、ライムライト社は特許クレームに係る方法のいくつかのステップのうち、一つを除くすべてのステップを実施していた。最後の「タギング」ステップは、ライムライト社の指示の下でユーザーによって実施されていたものの、地裁は、ライムライト社による指示(instruction)は弱く、誘導侵害責任の文脈で解釈される指示(direction)及び管理(control)、つまり代理関係には当てはまらぬと事実認定した。よって、直接侵害を構成するのに必要なすべての行為を実施したあるいは実施させた単独者が存在しないため、ライムライト社は誘導侵害の責任に問われぬと判決した。また、マッケソン事件では、エピック社は特許クレームに係る方法のステップをなんら実施しておらず、そのステップは医療提供者と患者が共同でエピック社の指示なしで実施していたので代理人関係は存在しないのでやはり単独の者による直接侵害がないので誘導侵害もないと判決した。両地裁判決は CAFC へ控訴された。

3. CAFC パネル判決

控訴審で、CAFC の 2 つのパネルは、別々に地裁の判決を維持した。

そこで両原告特許権者はオンバンクヒアリング(大法廷)を要求し、それは認められた。

4. CAFC オンバンク判決

大法廷は両事件をまとめて再審理し、両パネルの判決を 6 対 5 の僅差で覆した。

誘導侵害が成立するは、これまでの判例によると、(1)故意に侵害を誘導したこと、及び(2)特許が実際に単独の者によって直接侵害されていること、という二つの異なる要件を満たす必要がある。

方法クレームで直接侵害の責任が成立するためには、クレームのすべてのステップが、「単独の実施者(actor)」によって実施されている必要がある。もし、個々のステップは別々の者が実施していても、侵害を誘導/主導する者の指示(direction)及び管理(control)の下で別々の実施者が共同で実施して(joint enterprise)、代理関係があるか、そうみなされる場合は実質的に誘導者が単独で直接侵害を行っているか、またはその責任があると BMC 判決で認められてきた。

しかし、アカマイ及びマッケソンのオンバンク判決は、直接侵害があることは必要なものの、特許法 271 条の規定は特許侵害は「単独の者」でなければ成立しない、とは規定していないので、それを要求した BMC 判決等は誤りであった。

そして、方法クレームに係る誘導侵害の責任があることを立証するためには、(1)誘導者に故意があること、(2)クレームに係る方法の全てのステップを実施したか、第三者の実施を誘導したこと、

及び(3)クレームに係る方法の全てのステップが実施されたことにより満たされる。

より具体的には、アカマイ事件では、もしアカマイ社が(1)ライムライト社はアカマイ社の特許の存在を知っていたこと、(2)ライムライト社は特許にクレームされた方法内の、一つのステップを除くすべてのステップを実施していたこと、(3)クレームに係る方法の最後のステップを実施するようユーザーを誘導したこと、及び(4)ユーザーが実際に最後のステップを実施したことを地裁で立証できればライムライト社は誘導侵害の責任に問われる。

また、マッケソン事件では、もしマッケソン社が(1)エピック社はマッケソン社の特許の存在を知っていたこと、(2)エピック社が特許にクレームされる方法のステップを実施するように誘導したこと、及び(3)各ステップが実際に実施されたことを地裁で立証できればエピック社は誘導侵害の責任に問われることになる。

5. 分析

再審理の対象となった最も基本的な問題は、クレームに係る方法の全てのステップが多数の実施者によって共同で実施された分担侵害の場合に直接侵害があるとすることができるか否かであったが、多数意見は、本件の両事件は誘導侵害の理論によって解決できるため、今回、直接侵害の責任を問う際に適用する分担侵害の問題を検討する必要はないとその点については答えなかった。

多数意見は、誘導侵害の責任を認めるためには直接侵害の責任が必要な事は認めたが、必ずしも「単独者」による直接侵害が必要であるわけではないという新たな基準を提唱した。多数意見は、この新しい見解を関連する条文の文言及び政策目的から見出した。

米国特許法 271 条(b)は、誘導侵害の責任について、「積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。」と規定している。多数意見は、271 条(b)に用いられる「侵害」の用語を、単独の実施者によって実施されるか、多数の実施者によって実施されるかは関係なく、「特許を侵害するために不可欠(necessary)な行為」があるか否かであると解釈した。つまり分担侵害が多数あって全体の侵害があればよく、単独の実施者による直接侵害は必要ないとしたのである。

その理由は、複数の実施者の行為を巧妙に分担させることのみをもって、侵害を誘導する者を分担侵害の責任から免除することは不健全な政策であると判示した。即ち、従来判例では単独の主導者がいて、分担者は主導者の代理人のような関係で実施していた事が必要であったが(主導者が単独の直接侵害者になる)、今後は単に誘導するだけでよく、代理関係がなくても誘導侵害は成立するという「誘導のみのルール(inducement-only-rule)」ともいえる考え方である。

6. 反対意見

この多数判事のオンバンク判決に対して強い反対意見が出された。その内、二つの反対意見は、単独の者による直接侵害がない場合には誘導侵害がないとしてきた、長年にわたって用いられてきた判例での原則を放棄することを批判したリン判事の反対意見は、この原則は最高裁の強固な先例によって支持されるものであることを指摘し、さらに 271 条(b)に用いられる「侵害」の用語は、クレームの全てのステップを何らかの者が実施しなければ「侵害」は存在しないので、「単独の実施者による侵害」を意味すると解釈した。他方、ニューマン判事の反対意見で、複数の実施者に代理関係がなくても直接侵害が成立するとすると、直接侵害の判断基準に歯止めがなくなり、判断できなくなる恐れが生じると述べた。しかし、「クレームされた方法に係る全てのステップが単独の実施者によって実施されても、複数の実施者によって実行されても、指示又は管理の下で実施されても、共同で実施されても、あるいは、協力又は意思の疎通により実施されても侵害の責任はある」という、包括的な基準自体は支持した。

結局、これら二つの反対意見は、特許法の問題を議会が法律改正によって解決するのを待つのではなく、連邦裁判所が(強引に)新しい解釈を示して行くという多数判事の司法積極主義(judicial activism)に反対するものである、ともいえる。両反対意見は、今回の多数意見は政策立案者としての役割を担い、議会が基準はこうあるべきとの検討に基づいて制定した法を事実上書き換えるもので、このように司法の限界を超えていいものかどうか疑問を呈している。

(服部 健一)

II. 新米国特許法 (AIA) の分析総括¹

AIA は世界初の平等特許法

1. 世界初の平等特許法

パリ条約と PCT 条約では新出願の新規性の日は最先有効出願日、即ち外国出願日、まで遡るので平等である。

しかし、世界のどの国も新規性喪失の例外(グレース期間)はその国の出願日を基準としており、外国優先日まで遡らせている国はない。

現在、このグレース期間は自国の出願日前から1年まで認めているのは米国と韓国のみであり、他の国は条件付の6ヶ月である。

今回の新法は新規性喪失の例外のグレース期間を米国出願日だけでなく、外国出願日まで遡らせる事にしたので、世界初の完全平等特許法となったと言える。

しかし、このために米国発明者が発明を発表し、米国に出願し、それから優先権主張して外国出願すると、米国では特許は取れても、外国ではその国の新規性喪失例外規定を満足しない限り特許が取れない問題が生じる。

2. 先公表の効果と乱用

新法は新規性喪失の例外の標準グレース期間のみならず(102条(b)(1)(A))、先に公表すると第三者の先行技術(発表ないし米国出願)をも先行技術とならないという絶対グレース期間を定め(102条(b)(1)(B)及び(b)(2)(B))、且つこの絶対グレース期間さえ外国優先日まで遡らせている。

これは外国出願人が発明主題を公表し、それから1年以内にその国で出願し、それから1年以内に優先権を主張して米国出願しても、発表(米国出願の約2年前)後の第三者の同じ発明主題の先行技術(発表ないし米国出願)を排除する非常に強い効果を有する。

しかも、これはその外国が1年のグレース期間を認めているか否かは関係ない。つまり、外国では特許出願が拒絶されたとしても米国特許は許可されるのである。

¹ 筆者は IP Watchdog に依頼され、新米国特許法(AIA)の分析総括を投稿した。

<http://www.ipwatchdog.com/2012/10/14/the-aia-is-the-first-universally-equal-patent-law-in-the-world/id=28850/>

IP Watchdog の記事には通常、多数の弁護士がコメントを寄せられるので、新法に関する疑問や問題点の回答の糸口が見つかる事が期待される。本文は投稿内容の要旨の翻訳である。

また、この先公表制度には言語の制限がないので、外国企業が外国の辺鄙な場所で特異な言語で公表してから出願し、それから優先権主張して米国出願して、公表後の第三者の先行技術(含米国出願)を排除しようとする乱用が生じないとはいえないであろう。

3. パリ条約との問題

パリ条約第 11 条は、条約国はそれぞれの新規性喪失の例外を設定してもよいが、それは第 4 条に規定する優先権主張期間(1 年)を延長してはならない、と規定している。

しかし、先公表制度は公表してから約 2 年後に米国出願しても公表後の第三者の先行技術(含米国出願)を排除する事になるので実質的に優先権主張期間を 2 年近く延長しているのと同等の効果を生じさせている(但し、恩恵があるのは外国企業であり、米国企業ではないが)。

新法のこの規定はパリ条約とコンフリクトするか否かは今後連邦裁判所が判断する事になろう。

4. ハイブリッド特許法

新法は、公表しないで出願すれば純粋な先願主義ではあるが、公表して出願すると第三者の先行技術を排除するので先公表主義、あるいは公表日は往々にして発明日でもあるので先発明主義の面影があるといえる。

即ち、新法は先願主義に先公表主義(先発明主義)が混在するハイブリッド特許法である。

米国特許庁が、最近発表した審査ガイドライン・ドラフトでは、先公表主義の効果をトーンダウンさせるため公表した主題と第三者の発表ないし米国出願中の主題は同一でなければならないとしている(ガイドライン・ドラフトでは「実質的に異なっている、些細に異なっている、自明に異なっている、と説明している)。

この同一については識者によっては主題の同一性だけでなく、発表の仕方も同一でなければならないと解釈し、米国特許庁もその解釈を支持している、と主張する者もいる。

しかし、主題を公表した場合と同じ主題が第三者の米国出願にある場合は、主題が完全に同一であっても、発表の仕方は前者は公表、後者は出願というように、常に異なるため、主題の同一性に絞られなければ、この 102 条(b)(2)(B)の公表の例外の適用はあり得なくなる。

いずれにせよ、たとえ主題が完全に同一でなければならない場合にせよ、これはあくまで米国特許庁の方針であり、この方針が正しいかは 102 条(b)(1)(B)及び(b)(2)(B)の解釈の問題であるので最終的には連邦裁判所の判決を待たなければならないであろう。

5. 優先権主張のある米国特許の先行技術としての強さ

英語以外の外国出願を基にした米国特許については、現行法102条(e)では、ヒルマードクトリンにより、先行技術としての基準日は米国出願日に限定されている。

新しい102条(d)はヒルマードクトリンの102条(e)を破棄し、外国優先日まで遡るとした。

外国明細書の記載内容は、先行技術として用いられる限り112条の記載要件は厳格に適用されないでこのような米国特許(出願)の後願排除効は非常に強化されよう。

外国企業の内、日本企業の米国特許は圧倒的に多いので日本企業には非常に有利になると考えられる。

6. 新法は米国にとって厳しい

以上のように新法は下記の理由により米国にとって厳しい特許法といえる。

- 外国優先日に標準グレース期間と絶対グレース期間が与えられるが、米国の外国出願にはこのような特典はない
- 優先権主張のある米国特許(出願)、つまり外国企業の米国特許は先行技術として非常に強力になる
- 公知公用、先販売の先行技術は世界の活動が含まれる。

今のところ、1年のグレース期間を認めているのは米国と韓国のみであるが、韓国も外国優先日にグレース期間を与えることまで認めてはいない。

新しい先願主義/グレース期間の出願は2013年3月16日以降の出願に適用され、そのメリット・デメリットは今後の審査が始まる2~3年後になって明らかになるので諸外国もその頃に得失を分析して、米国式グレース期間の良否、導入を検討することになるのであろう。

7. 新法の運用

2013年3月16日(有効日)以降の出願は、クレームの有効出願日がこの有効日以降となるクレームが1つでもあると出願全体は新法適用となる。

すると、もし有効日以前に遡るクレームがあるとすると、そのクレームにも新法が適用される事になる。

その場合、有効日以前に遡って標準グレース期間や絶対グレース期間の特典も遡って適用される事になるのであろうか。

例えば、日本発明者が発明 A を 2012 年 6 月 30 日に公表し、2012 年 10 月 30 日に日本出願し、優先権主張して 2013 年 3 月 16 日に米国出願し、その中で発明 A と発明 B とをクレームしたとすると、新しいクレーム B があるのでその米国出願は新法適用となる。そうすると発明 A も新法適用となるので、果して 2012 年 6 月 30 日の公表 A には、その後の第三者の発表や米国出願をも排除する特典が与えられるのであろうか。

米国特許庁の審査ガイドライン・ドラフトには新法の先願主義規定は 2013 年 3 月 16 日から発効する、という記載しかなく、遡って適用されるかの記載はなく、どのように運用されるのかミステリーである。

(服部 健一)

Ⅲ. 2012 年 4 月・5 月 CAFC 判決総覧

2012 年	ケース名と要旨
4 月	<p>明細書に 8 単語からなる 1 行の記載でも広いクレームを支持する実施例の記載があれば、クレーム解釈を広くできる。 しかし、判事は 2 対 1 に分裂。</p> <p>Advanced Fiber Technologies (AFT) Trust v. J&L Fiber Services, Inc. 2012 年 4 月 3 日; Fed. Cir. No. 2011-1243</p>
	<p>米国特許庁に先行技術を開示しなかった理由に信憑性がなく、米国特許庁を欺く意図があったことが唯一のリーゾナブルな結論といえる時は、Therasense 判決に基づいてもフロードがあったといえる</p> <p>Aventis Pharma S.A., et al. v. Hospira, Inc., et al. 2012 年 4 月 9 日; Fed. Cir. No. 2011-1018</p>
	<p>イントゥット社のクイックン経 理ソフトを訴訟したノアシステム社の特許のクレームは、「adding, changing, deleting date」という機能を記載しているが、それらをサポートするアルゴリズムの開示がないので不明瞭のために無効。</p> <p>Noah systems, Inc. v. Intuit Inc. 2012 年 4 月 9 日; Fed. Cir. No. 2011-1390</p>
	<p>ジェネリック薬品販売を求める最初の ANDA 申請者の申請が許可されても、同じジェネリック薬品についての 2 番目の ANDA 申請者をめぐる訴訟は、最初の申請者が実際に販売を開始するまでは継続する。</p> <p>Dey Pharma, LP. v. Sunovion Pharmaceuticals Inc. 2012 年 4 月 16 日; Fed. Cir. No. 2011-1507</p>
	<p>先行技術が特許出願の発明と生物学的同等性があったとしても、それだけで特許が無効になるわけではない。</p> <p>In re Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended-Release Capsule Patent Litigation Eurand, Inc., et al. v. Mylan Pharmaceuticals Inc., et al. 2012 年 4 月 16 日; Fed. Cir. No. 2011-1399, -1409</p>
	<p>正当な発明者を記載しなかった事で弁護士にマルプラクティスの問題があったか否かは州法問題であるが、発明者が正当であったか否かは特許法(連邦法)の問題であるので連邦地裁に管轄権がある。</p> <p>Bayer Schering Pharma AG., et al. v. Lupin, LTD., et al. Bayer Schering Pharma AG., et al. v. Sandoz, Inc., et al. 2012 年 4 月 16 日; Fed. Cir. No. 2011-1143, -1228</p>
	<p>弁護士の弁護過誤(マルプラクティス)の問題は州法問題で州地裁の管轄になるが、特許性の問題が絡んでいれば特許法問題となり連邦地裁に管轄権がある。</p> <p>USPPS, Ltd. v. Avery Dennison Corp., et al. 2012 年 4 月 17 日; Fed. Cir. No. 2011-1525</p>

2012 年	ケース名と要旨
	<p>カリフォルニア州の特許弁護士に対する弁護過誤(マルプラクティス)の訴訟は、原則として州の地裁に管轄権があるが、カリフォルニア州法の特許規定はその例外をもたらす事がある。</p> <p>Landmark Screens, LLC. v. Morgan, Lewis, & Bockius, LLP., et al. 2012 年 4 月 23 日; Fed. Cir. No. 2011-1297</p>
5 月	<p>多数の被告の訴訟を困難にする新米国特許法の成立の前の特許訴訟は、被告適格について従来の基準が適用されるものの、地裁の被告 18 社の許可の裁定は従来基準に基づいても不十分であり地裁へ差し戻す</p> <p>In re EMC Corporation et al. Miscellaneous Docket No. 100</p> <p>特許が得られなかったのは代理人の弁護過誤(マルプラクティス)であったと訴える原告は、弁護過誤(マルプラクティス)がなければ、特許できるはずであったと考えられる代替クレームを示す責任がある</p> <p>Herman Minkin et al. v. Gibbons, P.C. 2012 年 5 月 4 日; Fed. Cir. No. 2011-1178</p> <p>特許権者の統合失調治療薬エビリファイの特許は、103 条で自明かあるいは自明型二重特許により無効であると争われたが、自明でなく且つ同薬の構成要素のひとつである同社の特許アリピプラゾールに対しても二重特許にならない</p> <p>Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. v. Sandoz Inc., et al. 2012 年 5 月 7 日; Fed. Cir. No. 2011-1126, -1127</p> <p>COEB 社に対する自動証券取引システムの特許の MPF のクレームを、地裁は不当に狭く解釈して、侵害なしと判決したので、地裁へ差し戻す</p> <p>Chicago Board Options Exchange, Inc. v. International Securities Exchange, LLC 2012 年 5 月 7 日; Fed. Cir. No. 2011-1267, -1298</p> <p>グループウェア特許は販売開始から 1 年以上経った後に出願されたので無効である</p> <p>Leader Technologies, Inc. v. Facebook, Inc 2012 年 5 月 8 日; Fed. Cir. No. 2011-1366</p> <p>特許出願前に降圧剤ラミプリルの脳卒中治療及び防止方法を発表して、その効果が本質的に理解できる場合は、その特許は新規性なしで無効である</p> <p>In re Hugh Edward Montgomery, et al. 2012 年 5 月 8 日; Fed. Cir. No. 2011-1376(Serial No. 11/118,824)</p> <p>再発行手続きで提案されたクレームは特許許可されたクレームより広いが、元の出願の最初のクレームより狭いので再発行で特許は許可される</p> <p>In re Roger Youman, et al. 2012 年 5 月 8 日; Fed. Cir. No. 2011-1336(Serial No. 09/313,532)</p> <p>Samsung 社のスマートフォンに対する仮差止処分請求は却下されるべきであったが、同社のタブレットに対しては差し止めはあり得るので差し戻し</p> <p>Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., et al. 2012 年 5 月 14 日; Fed. Cir. No. 2012-1105</p>

2012 年	ケース名と要旨
	<p>CAFC は特許はある先行技術から自明でなく無効ではないと判決したが、特許庁は再審査で同じ先行技術に基づいて特許を無効にできる</p> <p>In re Baxter International, Inc. 2012 年 5 月 17 日; Fed. Cir. No. 2011-1073(Reexamination No. 90/007,751)</p> <p>人工関節を高機能にする方法クレームは先行技術に組み合わせる動機があり、特許は自明で無効である</p> <p>In re Suong-Hyu Hyon, et al. 2012 年 5 月 24 日; Fed. Cir. No. 2011-1239(Serial No. 10/643,674)</p> <p>単純な技術の特許性については予期せぬ効果、当業者の疑問、商業的成功等の二次的考察事項が重要であり、問題の箱詰め特許は自明ではないが、同時に侵害もない</p> <p>Neil Mintz and Jif-Pak Manufacturing, Inc., et al v. Dietz & Watson, Inc., et al 2012 年 5 月 30 日; Fed. Cir. No. 2010-1341</p> <p>外国を拠点とする被告は、最初の判決が不服であるからといって、単純に別の裁判所を指定して連邦地裁の管轄から免れる事はできない</p> <p>Merial Limited and Merial Sas, et al v. Cipla Limited, et al 2012 年 5 月 31 日; Fed. Cir. No. 2011-1471, -1472</p>

(服部 健一)

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 10 月

(Vol. 21 No.5)

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