



Greenblum & Bernstein, P.L.C.

LITIGATION NEWSLETTER

Recent Litigation News in Intellectual Property

July 2010

今月のニュース

- CAFC、連邦地裁の安全針についての「ばね手段」クレーム解釈を覆す
- CAFC、複数特許の構成要素の組合せは二次的考察を以ってしても自明、と判断
- CAFC、§102(e)の特許出願日は仮出願日、とする

CAFC、連邦地裁の安全針についての「ばね手段」クレーム解釈を覆す

Becton, Dickenson and Company v. Tyco において米連邦巡回控訴裁判所（以下 CAFC）は、陪審による特許侵害との判断に基づいて連邦地裁が下した判決を覆した。CAFC は、連邦地裁が法律問題としての判決を下さなかったのは誤りであり、また「ばね手段」（spring means）限定のクレームを正しく解釈しなかったとした。

Becton, Dickenson and Company は誤って針がささって怪我することを防ぐ安全針の特許を保有していた。2007 年 11 月 30 日、陪審（団）は Tyco の二つの被疑侵害製品が当該特許を文言侵害すると判断した。それを受けて Tyco は、法律問題としての判決と再審を求めて申請した。しかし連邦地裁はその申請を却下、Tyco の製品にある「リビング・ヒンジ」というヒンジ構造は「ばね手段」とであると妥当に判断でき、よって当該特許を侵害する、とした。

CAFC はこの判決を覆し、「主張された当該クレームの明確な文言並びに明細書の開示によると、安全ガードを針の先のほうに動かすばねの構成要素が加えて必要である」とした。CAFC は更に、Tyco の二つの被疑侵害製品にはクレームにある付加のばね部材が無いことから、文言侵害にあたらない、とした。

Becton の特許は「ばね手段」がヒンジで連結されたアームとそのヒンジとは別の構造である技術のみを特許の対象とする、と CAFC は判断した。その判断を下すために CAFC は明細書をに基づき、安全ガードを前方に動かすための「ばね手段」として明細書に開示されている唯一の構成要素は、ヒンジで連結されたアームとそのヒンジとは別の構造のものだった。CAFC はまた更に Becton の当該特許クレームの文言に基づき、クレーム解釈は「どの訴訟においても実際クレームに使われた文言で始まり、その文言で終わる」と言及した。

最終的に CAFC は、当該特許はクレーム中に二つの別個の構造をクレームしており、そのうち一方の構造は当訴訟の被疑侵害装置には無く、よって文言侵害は無いと判断した。

CAFC、複数特許の構成要素の組合せは二次的考察を以ってしても自明、と判断

Wyers v. Master Lock Co. において米連邦巡回控訴裁判所（以下 CAFC）は、自明性を根拠に法律問題としての判決を求めた申請を拒絶した連邦地裁の判断を覆した。陪審裁判では自明性は無いとの判断が下されたが、その後 CAFC は、法律問題として自明性があったと判断されるべきだった、とした。

当該訴訟はトレイラー（被けん引車）を車両につなぐ連結用鍵に関する。CAFC は、先行技術の南京錠に関する特許は、当該特許の努力傾注分野の「明らかに範囲内」にあるとし、また仮に当該の先行技術の南京錠が努力傾注分野の範囲内でなかったとしても、

お問い合わせ

www.gbpatent.com

gbpatent@gbpatent.com

703-716-1191 (phone)

703-716-1180 (fax)

発明者が解決しようとした問題と「十分関連があり」、同様の問題を解決するべく方向づけられていた、とした。CAFC はまた、*KSR International Co. v. Teleflex, Inc.* の米国最高裁判決は、類似技術の範囲は広く解釈されるべきであることを意味するとし、「当業者は多くの場合、パズルのピースをつなぎ合わせるように複数の特許の内容を組み合わせることができる」と言及した。

CAFC は、Wyers が非自明を二次的に示す証拠を提出したとしたものの、特許保有者は商業的成功の証拠並びに特許技術の間の関連性を確立しなければならないが、Wyers はそうしなかった、と判断した。

更に CAFC は、非自明の二次的検討も、揺るぎなく明白な自明性の主張を開示することはできない、とした。CAFC は、単に「ありきたりに先行技術をその実証された機能どおり利用する」だけの発明において、法律問題として非自明性を確立するには、二次的検討は不適當である、とした。

CAFC、§102(e)の特許出願日は仮出願日、とする

In re Giacomini において米連邦巡回控訴裁判所（以下 CAFC）は、特許審判インターフェアレンス部（BPAI）が§102 (e) に準じて新規性に欠ける特許クレームを拒絶した判決を支持した。CAFC は、§102 (e) の定める特許出願日は仮出願の出願日であり、本出願の出願日ではない、とした。

当該の先行特許について CAFC は、その優先権が *Giacomini* の特許出願日より前に出された仮出願に基づいているため、*Giacomini* の出願の先行技術とみなされる、と判断した。CAFC はまた、35 U.S.C. § 111(b)(8)にある「特許出願」という文言は仮出願並びに本出願を含むと判断した。

この判決は *Alexander Milburn Co. v. Davis-Bourmonville Co.* で明確にされた、特許は第一発明者に与えられるべきものであるという原理原則と一致している、と CAFC は説明した。さらに CAFC は、「*Milburn* 訴訟は本出願を扱っているが、仮出願も同様に、別の誰かが最初に発明したことを示している」と言及した。従って、*Giacomini* は第三者が最初に発明したものについて特許を取得しようとしていた、と正式に判断された。

The GREENBLUM & BERNSTEIN NEWSLETTER is issued by GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C., an intellectual property firm, to provide timely news in the field of intellectual property. The NEWSLETTER provides updates on recent issues of general interest in this field. The views and/or opinions expressed herein do not necessarily reflect those of GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. Information regarding the contents of the Newsletter can be obtained by contacting Michael J. Fink or P. Branko Pejic at GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C., 1950 Roland Clarke Place, Reston, VA 20191. Copyright 2009 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.