



Greenblum & Bernstein, P.L.C.

LITIGATION NEWSLETTER

Recent Litigation News in Intellectual Property

November 2010

今月のニュース

- **CAFC**、確認判決訴訟の却下を破棄
- **CAFC**、**35 U.S.C. § 102(g)(2)**に準ずる「**Another Inventor**」（別の発明者）の解釈を明確化
- **CAFC**、商標に本質的識別性がないとの **TTAB** の判断を支持

CAFC、確認判決訴訟の却下を破棄

TEVA PHARMACEUTICALS v. EISAI CO において Teva は、Teva が製造する医薬品で donepezil のジェネリック版は Orange Book に掲載されている 4 つの米国特許 5,985,864 号、6,140,321 号、6,245,911 号、並びに 6,372,760 号を侵害しないという確認判決を求める申請をした。しかし連邦地裁は、管轄権の欠如を理由に当訴訟を棄却した。

当訴訟において、Teva はパラグラフ 4 証明の第一申請者ではなかった。当訴訟は、第一申請者の後にパラグラフ 4 証明の申請をした者が、第一申請者の持つ独占期間がいつ始まるかという法的に認められる利害を持つかどうか、それによりその独占期間の開始を遅らせることが、米国憲法 3 条の目的において「injury-in-fact」（事実上の損害）として見なされるかに注目した。

当訴訟が起こされる以前、Eisai は '321 号特許並びに '864 号特許に関して法定上のディスクレマーを申請していた。その後 Eisai は、Teva またはその後継者を相手に '911 号特許および '760 号特許に関して訴えを起こさないということは無条件に同意した。しかし、確認判決訴訟の当該 4 特許の全てが Orange Book に掲載されたままになっていた。

米連邦巡回控訴裁判所（以下 CAFC）は、有利な判決によって、確認判決訴訟の当該特許が Teva を医薬品市場から排除する可能性を除外するという議論が実際に存在したという理由で、連邦地裁が下した事物管轄権の欠如による当訴訟棄却の判断を覆した。CAFC の判決は部分的に、donepezil に関してオレンジ・ブックに掲載されている当該特許以外の全ての特許の有効性、特許侵害、もしくは法的強制力について Teva が明記しなかったという事実、並びにオレンジ・ブックに掲載された特許の 1 つで Teva が ANDA（米国食品医薬局（FDA）医薬品簡略承認申請）に含まれる製品を販売することを妨げる特許についての最終判決に Teva は影響されないという事実に基づいている。

CAFC、**35 U.S.C. § 102(g)(2)**に準ずる「**Another Inventor**」（別の発明者）の解釈を明確化

SOLVAY S.A. v. HONEYWELL INT'L, INC. において Solvay は、Solvay が請求した発明は Honeywell が Solvay より先に発明していたとして、Solvay の米国特許 6,730,817 号（'817 号特許）を無効とした連邦地裁の判決を控訴した。

Honeywell の当該特許無効の主張は 35 U.S.C. § 102(g)(2)に基づく。その項の要部には「出願人がある発明に関して特許出願する以前に、その発明が本国で別の人物によって発明され、またその別の人物がかかる発明を放棄、抑制、または隠匿していない場合、特許は与えられる」（強調は引用者による）とある。Solvay がクレームしたプロセス（フッ化炭素 HFC-245fa 製造工程）を発明する以前に、Honeywell がかかる製造工程を米国内で使用していたかどうかについては争われなかった。争点は、Honeywell が法定上の解釈の範疇で発明者となりうるか、ということだった。

Honeywell の発明の使用は以下のように起こった。1994 年、Honeywell は the Russian

お問い合わせ

www.gbpatent.com
gbpatent@gbpatent.com
703-716-1191 (phone)
703-716-1180 (fax)

Scientific Center for Applied Chemistry（以下、RSCAC）と研究契約を結んだ。RSCAC は研究契約にある中でもとりわけ HFC-245fa 製造方法の改良を開発、Honeywell は米国内の製造工場にてその製造方法を実施した。Solvay は独自で同じプロセスを開発、Honeywell の実施行為のすぐ後に、米国で特許を申請した。

控訴にて Solvay は、Honeywell ではなく RSCAC が当該プロセスの発明者であり、またその製造プロセスは米国外で発明されており、RSCAC の行為は先行技術に当たらない、と主張した。Honeywell は、米国内で当該プロセスを実施していた際、その発明の性質を「appreciated」（評価していた）ので、Honeywell が発明者に該当する、と主張した。

米連邦巡回控訴裁判所（以下 CAFC）は Honeywell の主張を退けるにあたり、§102(g)(2) は先行発明者のための弁明であり、先行使用者のためのものではない、と結論づけた。Honeywell が先行使用者であることは明らかであった。しかし、RSCAC が当該プロセスの発明者であり、また RSCAC がロシアにあったことから、RSCAC の活動は§ 102(g)(2) の定める先行技術に値しないと判断した。従って CAFC は、Solvay の '817 号特許無効との連邦地裁の判決を覆した。

CAFC、商標に本質的識別性がないとの TTAB の判断を支持

*IN RE CHIPPENDALES USA, INC.*において、Chippendales は米国特許庁の Trademark Trial and Appeal Board（以下、TTAB）による判決を米連邦巡回控訴裁判所（以下 CAFC）に控訴した。TTAB は、「Cuffs & Collar Mark」の審査をした弁護士が本質的識別性を根拠に商標登録を拒絶したことを支持した。

CAFC は、ある被疑商標が本質的に特徴的かどうかは、適用すべき正しい基準に関する法律的問題と事実認定との両方に関わる、と言及した。本質的に識別可能かどうかの問題は事実認定であり、また米国特許商標局（以下、PTO）は本質的に識別不可能であるということを一応自明であることを立証する義務を負う。PTO が一応自明であることを十分に立証した後は、今度は（商標の）申請者が PTO の判断に反証を挙げる義務を負うことになる。

CAFC は本質的に識別可能かどうかを判断する際、以下の 4 つのテストを適用する。[1] 当該商標が「common」（一般的）基本的な形あるいはデザインであるかどうか、[2] 当該商標がある特定の分野においてユニークでない、またはありきたりであるかどうか、[3] 当該商標が、一般に受入れられた、並びによく知られたある特定の類の製品のデザインまたは装飾を単に改良したものであるかどうか、もしくは [4] 付随する文言とは異なる商取引上の印象を作り出すことが可能かどうか。当該商標が上記のテストのうち一つでも満たす場合、当該商標は本質的識別性はない、ということになる。CAFC は、本来的な識別力を測るのには、商標を登録する時点であるのが適切であると判断した。

CAFC は、TTAB がライブ・アダルト娯楽産業の範疇においてコスチュームが本来的な識別力に欠けると提言したことは誤りだったとした。CAFC はさらに、「ライブ・アダルト娯楽産業の範疇においてどのコスチュームも本質的に特徴的とは見なされないと提言したことは誤りである。ただ単にライブ・アダルト娯楽産業が一般的に『露出度が高く、挑発的な』コスチュームを伴うからといって、本質的に特徴的なコスチュームが存在し得ないわけではない。また、そのような商標は個別に審査されなくてはならない。」とした。

CAFC は、Playboy の商標である Playboy bunny の衣装にカフスと襟が含まれており、また Chippendales が最初に Cuffs & Collar の商業用ドレスを最初に使用する以前、およそ 20 年間も Playboy bunny の衣装が広く使用されていたことを考慮すると、Cuffs & Collar の商標が本質的に特徴的ではないとする TTAB の判断は誤りではなかった、と結論付けた。

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.