



Greenblum & Bernstein, P.L.C.

LITIGATION NEWSLETTER

Recent Litigation News in Intellectual Property

May

2011

今月のニュース

- **CAFC、対人管轄権欠如により棄却の判決**
- **CAFC大法廷、差止め命令不服従について新たなルールを言い渡す**
- **CAFC、単一当事者が方法クレームの全段階を実施しない場合、非侵害とする略式判決を支持**

CAFC、対人管轄権欠如により棄却の判決

管轄権に関する昨今の一連の判例に慣らい、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、連邦地裁が対人管轄権欠如を根拠に確認判決訴訟を棄却した判決を支持した。*Radio Systems, Inc. v. Accession, Inc.*において、Radio SystemsはAccessionに対し、Radio SystemsがAccessionの特許を侵害せず、またAccessionの特許は無効であるという宣言を求める確認判決訴訟をテネシー州にて起こした。

Accessionは2006年から2007年の間に、Radio Systemsがテネシー州ノックスビル市でのAccessionの製品の商業化に協力するようRadio Systemsにはたらきかけた。両社の間で、一定期間連絡が取交わされた後、Radio SystemsはAccessionの申し出を断り、2009年、AccessionはRadio Systemsに対し、Accessionの特許を侵害する製品の製造停止を求める文書を送った。

（Radio Systemsによる）提訴後、Accessionは、（被疑侵害）製品の製造停止を求める文書の送付とRadio Systemsとのテネシー州でのライセンス契約だけでは、（Tennessee州での）対人管轄権を授与するに足らないとして、訴訟棄却を求める申請をした。CAFCはこれに同意し、Accessionの特許権行使に関する行為は、Accessionの弁護士が2009年にRadio Systemsへ送った製品の製造停止を求める文書のみであるとした。「特許保有者に対する確認判決訴訟において、特定の対人管轄権を確立するためには、特許権保有者自身による製品商業化努力ではなく、特許権の行使または当該特許に関する弁護の努力が考慮されるべきである」とした。Accessionの自社製品をRadio Systemsと共同で商業化しようとする試み自体は、テネシー州の裁判所の管轄権を授与するものではない。

CAFC大法廷、差止め命令不服従についての新たなルールを言い渡す

米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、特許侵害者が差止められた製品を変更、販売し、それによって法廷侮辱訴訟手続きがおきた際に従うべき、新たなルールを言い渡した。*Tivo v. Echostar*において、連邦地裁の陪審団はEchostarがTivoの特許を侵害した責任を負うと判断し、連邦地裁は終局的差止めを命じた。その後、Echostarは侵害製品を変更し、販売を続けた。Tivoは、新たな特許侵害訴訟を起こす代わりに法廷侮辱訴訟を連邦地裁に提訴し、連邦地裁はEchostarの新しい製品は差止め命令を受けた製品と比較して著しい違いがない、と判断した。従って、変更された製品の販売は終局的差止め命令を違反し、よってEchostarは法廷侮辱であるとの判決を受けた。

CAFCの大法廷は、新しく変更された製品が当該特許のクレームを実際に侵害しているかどうかの検討を連邦地裁が怠ったとして、連邦地裁の判決を破棄した。CAFCは、この結果の説明として、特許訴訟の法廷侮辱手続きに関して連邦地裁が従うべき新たなルールを提示した。特許侵害を避けるための誠実な取り組みとして製品を変更したとしても、法廷侮辱手続きを避けられるわけではない。CAFCは先の法廷侮辱訴訟の判決を、その枠組みが実行不可能であるとして却下した。その代わりに、連邦地裁は法廷侮辱手続きを実際に行うかどうかを決める、幅広い裁量権を持つことになる。CAFCはまた、新しく変更された製品が差止められた製品と著しい違いがあるかどうかを決める基準を検討した。この決定に至る中でLourie裁判官は、多数派の意見として、最初の侵害の判断の基準と、（侵害判決を下された）古い構成とその後変更された新しい構成の違いの大きさに着目するよう連邦地裁に指示した。

興味深くも、CAFCは新しい製品自体が係争のクレームを侵害するかどうかという、多くの人が法廷侮辱を決める上で最も明白であろうと思われる点について、連邦地裁の判決を覆した。さらに、連邦地裁は、この判断をする際Markman判例に制約される。

CAFC、単一当事者が方法クレームの全段階を実施しない場合、非侵害とする略式判決を支持

*McKesson v. Epic Systems*において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、単一当事者が係争の方法クレームの全段階を実施していないことを理由に非侵害とした連邦地裁の判決を支持した。

係争のクレームは、医師（または医療提供者）がある特定の方法で患者とコミュニケーションをとることが必須である。連邦地裁がクレーム解釈の命令を出した後、Epicは、方法クレームに準じたコントロールまたは指示を医師が患者に対し行っていなかったとし、*Akamai v. Limelight*の判例に基づき非侵害であるとの略式判決を求める申請をした。単一当事者が全てのプロセスをコントロールもしくは指示し、各段階がコントロールする当事者に起因する場合にのみ、複数の当事者が同時に方法クレームを侵害するといえる。

CAFCは、医師と患者の関係は代理の関係もしくはコントロールの要素を持っていると主張するMcKessonに同意しなかった。

お問い合わせ

www.gbpatent.com

gbpatent@gbpatent.com

703-716-1191 (phone)

703-716-1180 (fax)

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 2010 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.

[Forward email](#)



Try it FREE today.

This email was sent to mail@siks.jp by gbpatent@gbpatent.com |
[Update Profile/Email Address](#) | Instant removal with [SafeUnsubscribe™](#) | [Privacy Policy](#).

Greenblum & Bernstein, P.L.C. | 1950 Roland Clarke Place | Reston | VA | 20191