



Greenblum & Bernstein, P.L.C.
LITIGATION NEWSLETTER
Recent Litigation News in Intellectual Property

July 2011

今月のニュース

- CAFC、製剤処方クレームの自明性による特許無効を支持
- CAFC、産業界への文書は、特許クレーム無効の確認判決訴訟の事物管轄権を与えるものではない、と判断
- CAFC、記載不十分により薬剤溶出ステント特許を無効とする

CAFC、製剤処方クレームの自明性による特許無効を支持

米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、連邦地裁が製剤処方特許を自明性を理由に無効とした判決を支持した。 *Tyco Healthcare Group v. Mutual Pharmaceutical Co. et al.*において、原告のTycoは、Restoril[®]のブランド名で市販されている不眠症の薬、temazepamの特有の処方製剤設計を含む特許を侵害するとして、Mutualを訴えた。当該特許には、temazepamの結晶形の投与量に関わるクレームが二つ含まれる。Mutualは、特許無効の略式判決を求める申請をし、連邦地裁はMutualの申請を承諾し、当該特許のクレームが自明性により無効であるとした。係争のクレームは、種々の投与量をクレームしたTycoの先行特許で係争クレームを含むもの、並びに1983年版British National Formularyにより、自明と判断された。

控訴にてTycoは、全ての「特許性があるかどうかは、関係する特性の配合が先行文献に照し合わせて自明であったかどうかで検討されなければならない、クレームされていない不眠症治療の有効性に関わる特性により、係争のクレームは非自明である」という理由で、連邦地裁が誤った判決を下したと主張した。CAFCは、CAFCが示した判例を根拠にTycoの主張に異議を唱え、既存の配合を新しく使用することは、たとえその使用方法が自明でなかったとしても、「既存の配合に特許性を与える」ことはできない、と説明した。CAFCは、かかる先行技術はクレームされた発明と異なる方向へ教示しており、予期せぬ結果またはRestoril[®]の商業的成功は非自明性を示唆する、というTycoの他の付随的主張についても同意しなかった。

CAFC、産業界への文書は、特許クレーム無効を求める確認判決訴訟の事物管轄権を与えるものではない、と判断

栄養補助食品に関わる特許侵害訴訟にて、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、原告が求める特許クレーム無効の確認判決について連邦地裁が事物管轄権を持つと判断したことを覆した。 *Creative Compounds v. Starmark Labs*において、Creative Compoundsは'373号特許の無効並びに非侵害の確認判決を求めて提訴した。それに対しStarmarkは、関連のない'273号特許の無効を求めて反訴した。連邦地裁にて、判事は'273号特許無効の略式判決を下し、また当地裁が事物管轄権を持つとしてCreativeの連邦民事訴訟規則Rule 12(b)(1)に準ずる告訴取下げの申請を却下した。Creativeは、両当事者によって提起された問題の中でも、事物管轄権の問題についてCAFCに控訴した。

CAFCは、様々な製品が'273号特許を侵害するとしてCreativeが栄養補助食品業界宛に送った数々の文書を検討した。しかし、それらの文書は業界内の企業に送られていたが、Starmarkには一度も送られていなかった。それらの文書はStarmarkが設立される3ヶ月前に送付されていたため、Starmarkはかかる文書が（自らの）顧客宛に送られていたと主張することもできなかった。CAFCは、損失補償契約がなかったため、Starmarkは「せいぜい顧客にCreativeの特許に基づく顧客の権利を明確にするくらいの経済的関心しか」持ち合せておらず、そのような経済的関心だけでは、確認判決訴訟に必要な「現実の紛争」を満たすに足らない、と説明した。その結果、連邦地裁が下した'273号特許無効の判決についてCAFCは、連邦地裁がそれを決める事物管轄権をそもそも持たなかった、という理由で無効にした。

CAFC、記載不十分により薬剤溶出ステント特許を無効とする

*Boston Scientific v. Johnson & Johnson*において米連邦巡回控訴裁判所（以下

CAFC) は、薬剤溶出冠動脈ステントに関する二つの特許を連邦地裁が記載不十分により無効としたことを支持した。当該の二つの特許は各々「ラパマイシンの類似体」に関するクレームの限定を含んでおり、その限定は両特許の優先日から何年も後に付け加えられたものであった。連邦地裁は、かかるクレームは特許が開示するよりも広範であると判断した。

控訴にてBoston Scientificは、明細書の記述は十分であると主張したが、CAFCはその主張を聞き入れなかった。Moore裁判官（前オハイオ州地方判事）を筆頭とする裁判官団は、Ariadの判例に慣らい、「genus（類）の十分な記述には、当業者がその種と視覚化する、もしくは見分けることができるよう、genusの範囲内にある数々の典型種を開示することが必要である」と説明した。CAFCは、当該特許には「類似体」の記述または例は無く、またクレーム中に具体的に明記されたタイプのどのsub genus（副類）についても開示がなかった、とした。Moore裁判官は、特に例が記載されていなかったことを懸念し、たとえ例がSection 112に定められた記述要件を満たすために常に必要とされるわけでもなくとも、クレームされた発明が十分に記述されているかどうかを判断する際、いかなる例の記載も無いということは考慮されるべきである、とした。

Gajarsa裁判官は多数意見に賛同したものの、個別の見解として、特許が開示するより広範囲のクレームが無効であるかを正しく分析するには、Section 112, paragraph 1の実施性を検討すべきである、と述べた。Gajarsa裁判官は、実施可能要件は、「記載要件が既知の要素の新しい組合せではなく、新しい化合物にどのように適用されるか」を当事者や裁判所が判断しようとするよりも分かりやすい、とした。

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