



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

August

2011

今月のニュース

- CAFC、裁判管轄約款の適用を命じる仮差止命令を支持
- CAFC、連邦地裁のクレーム解釈を破棄
- CAFC、特許保持者が出願経過禁反言の推定を覆さなかったという略式判決を支持

CAFC、裁判管轄約款の適用を命じる仮差止命令を支持

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、**General Protecht Group, Inc. et. al. v. Leviton Manufacturing Co., Inc.**, Appeal No. 2011-1115, (July 8, 2011)において、連邦地裁が下した裁判管轄約款の適用を命じる仮差止命令を支持した。

2007年、Leviton と **General Protecht Group** (以下、GPG) は、「和解協定」を結び訴訟を解決した。かかる和解協定において、Leviton はGPGまたはその顧客を訴えないと誓約した。和解協定はまた、当該和解協定に関わる、または基づく両当事者間でのいかなる紛争も、米ニューメキシコ地区連邦地方裁判所においてのみ訴追される、と規定していた。

2010年9月、Leviton はGPGと米販売業者を相手に米国特許7,463,124号並びに7,764,151号の侵害の訴えを米国国際貿易委員会 (ITC) にて提起した。Leviton はまた、北部カリフォルニア地区連邦地裁でも同じ二つの特許侵害でGPG他を訴えた。'124号および'151号特許はともに、和解協定の対象である米国特許6,246,558号と6,864,766号の継続出願特許であり、また和解協定の締結と訴訟の解決以降に特許化されたものであった。

ニューメキシコ地区連邦地裁は、和解協定の裁判管轄約款の適用を命じる仮差止命令を下した。連邦地裁は、和解協定に黙示されたライセンスであるとするGPGの弁護により裁判管轄約款が適用されうるため、本案勝訴となる可能性が高いと判断した。CAFCは、裁判管轄約款が適用されうるとした連邦地裁の判断は正しく、また連邦地裁が仮差止命令を下したことは自由裁量権の乱用にはならない、とした。

CAFC、連邦地裁のクレーム解釈を破棄

Retractable Technologies, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., Appeal No. 2010-1402において、米連邦巡回控訴裁判所 (以下CAFC) は、係争特許の「body」という文言について連邦地裁が示したクレーム解釈を破棄した。係争特許は、使用済み注射針による汚染の危険性を軽減するために、注射器使用後に針が注射器内に格納される仕組みになっている医療用注射器に関する。連邦地裁は、「body」を「注射器の構成部品を収納する中空の外部構造」と解釈し、「body」は一部品から成る構造に限られるものではない、と結論づけた。

CAFCは、明細書の「発明」の記載によると、一部品から成る「body」を含み、また二部品から成る先行技術の注射器を批判していることから、クレーム中の「body」は一部品の構造に限定されている、と結論づけた。

CAFCは、当該特許の独立クレームの「body」は「一部品構造」に限定する従属クレームを伴うが、どのクレームも複数の部品から成るbodyについてはっきりとは記載しておらず、従って、クレーム中の「body」が一部品の構造に限定されないと解釈することも可能ではあるが、その意味合いは強くない、とした。CAFCはさらに、クレームの「body」は一部品の構造を指す、と明細書に書かれているとも付け加えた。CAFCは、「クレームを明細書の観点から解釈することと、明細書によりクレームを不適切に限定することの線引きは難しい。(途中引用省略)クレーム解釈に本質的な記録を検討する際、クレームの範囲を開示された実施態様に厳しく限定したり、クレーム文言を明細書が意図する発明と切り離すのではなく、実際の発明の範囲をとらえようと努める」とした。CAFCはまた、「クレームからは、『body』が二部品以上の構造を持つ注射器本体を含むという可能性が残るものの、明細書にはそうとは記載されていない。明細書は明らかに当該『発明』が一部品構造のbodyであり、その点において『発明』を先行技術と明らかに差別化しており、また明らかに一部品の構造のbodyを持つ実施態様のみ開示している。従って、一部品構造のbodyに限定された『body』のクレーム解釈は、発明者が実際に発明したと明細書に記載

されるとおりになさなければならない。よって、連邦地裁が『body』を複数の構造を持つ本体と解釈したのは誤りであった」とした。

Rader裁判長は、判決の一部について反対意見を述べ、クレームの文言は「body」が一部品の構造に限られないと明確に示す、とした。

CAFC、特許保持者が審査経過禁反言の推定を覆さなかったという略式判決を支持

Duramed Pharmaceuticals, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc., Appeal No. 2010-1419において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、連邦地裁が下した特許非侵害の略式判決を支持した。係争特許は医薬組成物に関する。審査官の拒絶に対してDuramedは、クレームの請求範囲をある特定の防湿コーティングのエチルセルロースに減縮した。Paddockの被疑侵害製品は別のコーティングであるポリビニル・アルコールを使用している。

連邦地裁は、エチルセルロースに限定するDuramedのクレーム補正は実質的に特許性に関連し、主張クレームの範囲を減縮するものだったため、*Festo*の判例による推定が適用され、Duramedは出願当初と補正後のクレームの範囲の差異部分を全て放棄したと推定される、と判断した。

さらに連邦地裁は、特に製剤処方防湿コーティングとしてポリビニル・アルコールを使用することは予見不可能であった、というDuramedの主張では、*Festo*の判例による推定を反駁できず、それどころか、記録された証拠によれば、ポリビニル・アルコールの防湿コーティングはDuramedが請求範囲の減縮補正をした時点でむしろ予見できるものであった、と判断した。

CAFCは連邦地裁のこの分析に同意し、Duramedが審査経過禁反言の推定を覆さなかったという略式判決を支持した。

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