

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

September 2011

今月のニュース

- CAFC、35 U.S.C. § 112, ¶ 2に準じた特許無効の略式判決を破棄
- CAFC、35 U.S.C. § 101に準ずる特許無効の略式判決を支持
- CAFC、特許クレーム非自明の略式判決を支持

CAFC、35 U.S.C. § 112, ¶ 2に準じた特許無効の略式判決を破棄

CBT Flint v. Return Path, Appeal No. 2010-1202, -1203 (2011年8月10日)において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、連邦地裁が35 U.S.C. 第112条第2項に準じて係争クレームが不明瞭のため無効であると下した略式判決を覆した。

係争クレームは、いわゆる「迷惑 (spam) メール」を受信者にEメール送信することに対して料金を請求するシステムに関する。クレーム13の関連部分には「ネットワークに接続中のコンピューターで、かかるコンピューターで電子メールの送受信をdetect analyzeするようプログラムされたもの」（強調は引用者による）とある。連邦地裁は、クレームを書く際に誤りがあり、「to detect analyze」が「to detect」（検知する）、「to analyze」（分析する）、または「to detect and analyze」（検知し分析する）を意味するのかが曖昧で、クレームを不明瞭なものにした、と判断した。

CBT社は控訴し、CAFCは、当業者であればかかるクレームが上記3つのそれぞれの意味を請求範囲として持つと判断するであろうとして、連邦地裁には「detect analyze」の間違いを「detect and analyze」に直す権威があった、とした。従って、CAFCは連邦地裁が下した特許無効の略式判決を破棄し、連邦地裁に更なる審理を求めて差戻した。

CAFC、35 U.S.C. § 101に準ずる特許無効の略式判決を支持

Cybersource Corp. v. Retail Decisions, Inc., Appeal No. 2009-1358 (Aug. 16, 2011)において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、特許に値する主題を記載しなかったことを理由に、連邦地裁が米国特許第6,029,154号（'154号特許）のクレーム2と3を35 U.S.C. 101条に準じて無効とした略式判決を支持した。

'154号特許には、「消費者と販売者の間でのインターネットを介したクレジットカードの不正取引を検出する方法およびシステム」とある。*Bilski*事件では、「machine-or-transformation」（機械または変換）テストはプロセス・クレームの特許性のテストに適切である、とCAFCは判断した。クレームされたプロセスは、それが「もし（1）ある特定の機械または器具に関連がある、または（2）ある特定の物を異なった状態または物に変換する、場合のみ101条に準じて特許に値する」とされる。この機械または変換テストのうち機械テストの条件を満たすためには、機械の使用が「クレーム範囲に意味のある限定を課す必要がある」。

CAFCは、'154号特許のクレーム3の方法が単に「ビジネス・リスクに関連のある無形のデータを取得し比較する」ことを必要としていることから、機械または変換テストのどちらのテストも通過しなかった、という連邦地裁の判断に同意した。CAFCは、クレジットカード番号とインターネット・アドレスのデータを単に収集したり編成することでは、変換テストの条件を満たすことにはならず、またクレーム3の平易な文言そのものは、（クレームされた）方法の実施にあたり、特定の機械やいかなる機械をも必要としない、とした。

CAFCはまた、連邦地裁が'154号特許のクレーム2を無効としたことに同意した。「ボーレガード・クレーム」（*In re Beauregard*, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995)より）といわれるタイプのクレームである'154号特許のクレーム2は、ある特定のプロセスをコンピューターに実施させるプログラム命令を含んだコンピューター可読媒体（ディスク、ハードドライブ、データ記憶装置など）をクレームする。CAFCは、101条に準じ、クレーム2の「コンピューター可読媒体」限定があっても、特許性のない方法を特許に値するものに変えるものではない、とした。さらに、CyberSourceは、クレーム2が潜在するクレジットカード不正利用検出の方法ではなく、コンピューター可読媒体に「真に特化され」ている、ということを実証する義務を果たさなかった、とした。CAFC

お問い合わせ

www.gbpatent.com

gbpatent@gbpatent.com

703-716-1191 (phone)

703-716-1180 (fax)

は、そのような人間の思考だけでも実施できる方法は、単に抽象的なアイデアだけで、101条に準じて特許に値するものではない、とした。

CAFC、特許クレーム非自明の略式判決を支持

Unigene Labs., Inc., v. Apotex, Inc. Appeal No. 2010-1006 (Aug. 25, 2011)において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、米国特許第RE40,812E号（'812号特許）のクレーム19が発明の時点で自明ではなかったという連邦地裁の略式判決を支持した。

かかるクレームは、骨粗しょう症の治療に使われる鼻腔スプレーで活性成分サケカルシトニン（「サケカルシトニン」または「カルシトニン」）を含む Fortical[®] に関する。Fortical[®]はNovartis社のカルシトニン鼻腔スプレー Miacalcin[®] と生物学的に同等である。Miacalcin[®] は'812号特許の優先日である2000年2月4日の以前、1995年から市販されていた。Unigene社は、Miacalcin[®]に代わる製品としてFortical[®]を開発した。Miacalcin[®]とFortical[®]は共に活性成分としてサケカルシトニンを2,200 I.U./mLの濃度で使用しているが、その製剤設計は異なっている。

CAFCは、Novartis社の「参考組成物（reference composition）」から開発を始めれば、当業者はある特定量のクエン酸を吸収剤として含んだ製品を作ること自明とはしないであろう、とした。先行文献はクエン酸を逆教示(teach away)しているか、もしくは「50以上の選択肢の一つ」として挙げているにすぎない。

Miacalcin[®]と生物学的に同等な製剤設計の必要性と市場圧力があつたことを考慮しても、クレーム19がそれらの動機の明らかな解決策になったという証拠はない。従って、Unigene社の解決策は自明ではない、とされた。

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 2010 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.

[Forward email](#)



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

| 1950 Roland Clarke Place | Reston | Virginia | 20191