



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

November

2011

今月のニュース

- CAFC、35 U.S.C. § 112に準じた特許無効の略式判決を支持
- CAFC、35 U.S.C. § 146は同条項に準じた民事訴訟において、PTOの判断に従うことなく、新たに最初から審理を行えるというスタンダードを確立する、とする
- CAFC、判決前の利息は和解契約に含まれない、とする

CAFC、35 U.S.C. § 112に準じた特許無効の略式判決を支持

Atlantic Research Marketing Systems, Inc. v. Troy, Appeal No. 2011-1002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条に準じて再発行特許のクレームを無効とする略式判決を下したことを支持した。Atlantic Researchは、Troyが米国再発行特許第39,465号（'465号特許）を侵害するとして訴えていた。それに対しTroyは、'465号特許が無効であると主張し、連邦地裁は、'465号特許のクレーム31から36が記述要件並びにベストモード（最良実施形態）要件を満たしていないとして、'465号特許無効の略式判決を下した。記述要件について連邦地裁は、'465号特許の明細書には銃のバレルナットにのみ取り付けられたハンドガードは開示されていないのに、クレームにはそのような発明が含まれている、と解釈した。

CAFCは連邦地裁に同意し、再発行手続きの過程において、明細書の記載によって裏付けられていない係争クレームは本来許可されるべきではなかったのに特許化された、という理由で、連邦地裁が略式判決を下したのは適当であったと判断した。クレームが'465号特許の明細書に開示されていない主題まで網羅していたため、再発行特許のクレームは35 U.S.C. 第112条に準じて無効とされた。

CAFC、35 U.S.C. § 146は同条項に準じた民事訴訟において、PTOの判断に従うことなく、新たに最初から審理を行えるというスタンダードを確立する、とする

Streck, Inc. v. Research & Diagnostic Systems, Inc., Appeal No. 2011-1045において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、連邦地裁がStreckに発明の優先権を与えた判決を支持した。PTOが抵触手続きによりResearch & Diagnosticに優先権を与えた後、Streckは、その判決に対しCAFCに控訴するのではなく、35 U.S.C. 第146条に準じて民事裁判を起こした。連邦地裁は、PTOの判断に従うことなくStreckに優先権を与えた。

CAFCは、第146条は新たに最初から審理を行えるというスタンダードを確立するものであると判断し、また第146条の目的は、発明の優先権の問題を争う際、連邦裁判の規則と手続きの影響力を及ぼすことであるとも言及した。

CAFC、判決前の利息は和解契約に含まれない、とする

Sanofi-Aventis v. Apotex Inc., Appeal No. 2011-1048において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、全員一致の判決ではないが、連邦地裁が判決前の利息をSanofiに支払うよう命じた判決の一部を無効とした。ApotexとSanofiは、「Sanofiは、Apotexによる過去の特許侵害に対し、侵害禁止命令が出される日までの損害賠償額をApotexの純売上高の50%とすることに合意し、さらに、35 U.S.C. § 284に準じてSanofiは損害賠償金

お問い合わせ
www.gbpatent.com
gbpatent@gbpatent.com
703-716-1191 (phone)

703-716-1180 (fax)

の増額を要求しない」という条件で和解契約を結んでいた。CAFCは、一般的に補償的損害賠償には判決前の利息が含まれるものだが、Sanofiが50%の計算方法に明示的に合意した時点で、Sanofiは判決前の利息についてその権利を放棄した、と判断した。

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](#)



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