



Greenblum & Bernstein, P.L.C.

LITIGATION NEWSLETTER

Recent Litigation News in Intellectual Property

December

2011

今月のニュース

- CAFC、35 U.S.C. § 112に準じて特許無効の略式判決を覆す
- CAFC、PTOへの最新情報提供を怠ったことは、不正行為に当たらないと判断
- CAFC、事前同意により特定費用の支払いを除外
- CAFC、当事者不適格による訴訟棄却を支持

CAFC、35 U.S.C. § 112に準じて特許無効の略式判決を覆す

*Typhoon Touch Technologies, Inc. v. Dell, Inc., Appeal No. 2009-1589*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判決を支持した一方、35 U.S.C. 第112条の不明瞭条項に準じて特許を無効とする略式判決については、判決を覆した。二つの係争特許はタッチスクリーン付きポータブルコンピューターをクレームしている。連邦地裁は、「前記レスポンスと前記の可能なレスポンスのライブラリのうちの一つとを、相互参照する手段」というクレームの文言が曖昧であるということを理由に、両特許のある特定のクレームを無効と判断した。連邦地裁は特に、明細書にはこの機能のための構造を提供するに十分な「アルゴリズム」が含まれていない、と判断した。CAFCは、明細書にはプログラマーの数学アルゴリズムは含まれていなかったものの、プログラマーによって実施されるべきアルゴリズムは明細書中に散見されていたとし、連邦地裁の判決を覆した。

CAFC、PTOへの最新情報提供を怠ったことは、不正行為に当たらないと判断

*Powell v. Home Depot U.S.A., Inc., Appeal No. 2010-1409*において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、Powellが不正行為を行わなかったとの連邦地裁の判断を支持した。Powellは、電動丸鋸のセーフティ・ガードに関する特許申請に対し、審査を早めるための優先審査申請をしていた。しかしPowellは、その申請の理由である、クレームされた発明を具現化した機具を製造販売しなければならないという状況ではなくなった後、それをPTOに申告しなかった。CAFCは、Powellが申告をしなかったという事実は、「もしそれがなかったら」という重要性に係わる基準を満たすものではなく、また不正行為と判断できるほど「積極的な悪質行為」のレベルに値するものでもなかった、と判断した。

CAFC、事前同意により特定費用の支払いを除外

*In re Ricoh Co., Ltd., Appeal No. 2011-1199*において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、連邦地裁が命じた証拠開示手続に関するある特定の費用の支払い命令を覆した。被告であるSynopsysは、連邦地裁が非侵害の略式判決を下した後、原告Ricochに第三者の電子データベースに関するものを含む費用の支払いを求めた。しかし、両当事者は事前にデータベースに関する費用を折半することに合意していた。従って、CAFCはかかる事前同意を考慮し、連邦地裁による第三者の電子データベースに関する費用の支払い命令は不適切であったと判断し、これを覆した。

CAFC、当事者不適格による訴訟棄却を支持

*Gellman v. Telular Corp., Appeal No. 2011-1196*において、係争特許の共同発明者として名を連ねるMichael Lebowitz市長の財産管理団体（以下「Lebowitz信託」）は、複数の企業を相手取り特許侵害訴訟を起こした。しかし、係争特許のもう一人の共同発明者であるJames Seivertは当事者として当該訴訟に加えられていなかった。連邦地裁は、Lebowitz信託が係争特許の共同権者の一人でしかなく、また、もう一人の共同権者であるSeivert氏の所有権の持分が法的にLebowitz信託に譲渡されてい

お問い合わせ
www.gbpatent.com
gbpatent@gbpatent.com
703-716-1191 (phone)
703-716-1180 (fax)

る、というLebowitz信託の主張は、十分な証拠の裏付けがなく、法律の適用を誤っている、と判断した。よって連邦地裁は、当事者不適格を理由に再訴可能な棄却とした。

米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、特許侵害訴訟においては、当該特許の法的保有者の全員が当事者として係わらない限り訴訟は成立しない、ということが確立されており、また連邦地裁が当事者不適格を理由に訴訟を棄却したのは誤りではなかった、と判断した。CAFCはまた、訴訟の棄却は確定力のある決定として請求棄却されるべきだった、という被控訴人の主張も退けた。

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](#).

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