



Greenblum & Bernstein, P.L.C.

LITIGATION NEWSLETTER

Recent Litigation News in Intellectual Property

January

2012

今月のニュース

- CAFC、連邦地裁に訴訟移管を命令
- CAFC、自明性によりクレームを無効とするPTOの裁定を支持
- CAFC、暫定的差止命令を無効とする

CAFC、連邦地裁に訴訟移管を命令

IN RE LINK A MEDIA, Miscellaneous Docket No. 990 (Dec. 2, 2011)において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、米デラウェア連邦地方裁判所に対する職務執行令状の請願に関して、同連邦地裁が訴訟移管申請を却下したことを無効とした。

連邦地裁での原告であるMarvell Internationalはバミューダの持ち株会社である。係争特許の発明者は皆、Marvellの関連会社であるMarvell Semiconductorの社員で、Marvell Semiconductorの本社は、当該訴訟の被告の所在地に近いカリフォルニア州サンタクララに所在する。被告のLink A Media Devices Corp.（以下「LAMD」）はデラウェア州で設立された会社であるが、カリフォルニア州に本社を置いている。LAMDの社員130人中ほとんどがカリフォルニア州にて勤務し、デラウェア州で勤務するものはいない。その事実に基づき、LAMDは訴訟を北部カリフォルニア地区連邦地裁で行うことは証人ならびに当事者にとって便宜的であると主張し、訴訟の移管を求めて申請した。

CAFCは、連邦地裁がMarvellの裁判所選択とLAMDの会社設立の州に重きを置きすぎたと判断し、LAMDがデラウェア州に設立された会社であるという事実を除いては、デラウェアの連邦地裁は係争内容またはどの当事者にも関連がない、と述べた。証人および関連のある文書や記録は、全てカリフォルニア州北部地区に所在しており、従って、CAFCは連邦地裁に当該訴訟をカリフォルニア北部地区連邦地裁に移管するよう命じた。

CAFC、自明性によりクレームを無効とするPTOの裁定を支持

In re Construction Equipment Co., Appeal No. 2010-1507において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、査定系再審査において特許審判インターフェアレンス部（BPAI）が下した、当該特許のクレームが自明性により無効であるという裁定を支持した。

Construction Equipment Co（以下「CEC」）は米国特許第5,234,564号（以下「'564号特許」）の保有者である。CECは、以前にPowerscreen International Distribution Ltd.（以下「Powerscreen」）を米オレゴン連邦地方裁判所にて訴えたことがあった。連邦地裁は'564号特許が有効で法的強制力を持つと判断し、また同特許をPowerscreenが故意に侵害したとし、侵害差止め命令を下した。またその後CAFCはその連邦地裁の判決を支持した。*Constr. Equip. Co. v. Powerscreen Int'l Distrib. Ltd.*, 243 F.3d 559 (Fed. Cir. 2000), cert. denied, 531 U.S. 1148 (2001)

7年後、Powerscreenは、自明性を根拠に'564号特許の査定系再審査を申請し、前回の訴訟と同じ先行文献と追加の先行文献を提示したが、連邦地裁によって以前考慮された先行文献に最も重きを置いていた。CAFCは、Powerscreenが連邦地裁での訴訟の際に自明性を証明できなかったからといって、それが同様の主張をPTOが再審査にて考慮できなくするものではない、と判断した。

なお、Newman裁判官はこれに反対意見を述べ、特許性の問題が最終判

決を受け且つその後控訴されなかった若しくはされ得なかった場合、PTOにおける再審査は行われるべきではない、なぜなら、そのような再審査は違憲であるから、もしくは既判事項や争点遮断効の考慮のもとに阻止されるからである、とした。

CAFC、暫定的差止命令を無効とする

Warner Chilcott Labs v. Mylan Pharma, Appeal No. 2011-1611において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、連邦地裁が下した暫定的差止命令を無効とする判決を下した。当該訴訟は、医薬品価格競争及び特許期間回復に関する法律であるHatch-Waxman法に基づいた訴訟で、MylanがDoryxのジェネリック版医薬品を販売するために米食品医薬局（以下「FDA」）に医薬品簡略承認申請（「ANDA」）を申請したことによる。「Modified Release Coated Drug Preparation」と題された米国特許第6,958,161号（以下「161号特許」）は、FDAのオレンジブックにDoryxを含むとして記載されている。Warner ChilcottはFDAの30ヶ月の承認猶予期間が終わる約1ヶ月前に、MylanがFDAからジェネリック医薬品販売の最終許可を受けてもその販売を開始できなくするよう、Mylanに対する一方的緊急差止命令並びに暫定的差止命令を求めて申請した。両当事者はかかる申請について摘要書を提出し、各々の専門家によるものを含む宣言書を提出した。連邦地裁は、両申請について弁護人による主張は審理したが、証拠調べ審問や証人による生の宣誓証言は行わず、法廷審問はほんの1時間強で終了した。連邦地裁は、Warner Chilcottが（1）Mylanの製品が161号特許を侵害するという証明をする可能性が高く、（2）差止命令なしでは回復不能な損害を被り、（3）不利益のバランスがWarner Chilcottに有利に傾くこと、を立証したと判断した。それを根拠に、連邦地裁は、本案の審理の解決までの暫定的差止命令を下した。とりわけ、連邦地裁は、Mylanによる「自明性によって161号特許は無効である」という主張については、そのような訴えがあったことは認めたものの、何らの判断も下さなかった。

CAFCは、連邦地裁が（1）判決が、係争対象点の事実に依拠すると認めながらも、その事実確立のための証拠調べ審問を行わなかったこと、また（2）Mylanの特許無効の申立てに関し、証拠の考慮もしくは何らの事実認定も行わなかった、という二つの点で、その裁量権を乱用したと判断した。よってCAFCは、連邦地裁が下した暫定的差止命令を無効とし、更なる審理を命じた。またその際、連邦地裁はまず一方的緊急差止命令を下し、その後、連邦民事訴訟規則が定める期限内に行われることを前提に、暫定的差止命令についての審問と、本案に関する裁判官裁判（非陪臣審理）を統合して行うことを検討してもよい、と意見した。

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 this email](#)

 SafeUnsubscribe™



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