



Greenblum & Bernstein, P.L.C. LITIGATION NEWSLETTER

Recent Litigation News in Intellectual Property

February 2012

今月のニュース

- CAFC、弁護士費用と専門家費用の支払命令を支持
- CAFC、暫定的差止命令を支持
- CAFC、当事者不適合による訴訟棄却を支持
- 35 U.S.C. § 256 に準ずる発明者適格に関する判断を支持
- Greenblum & Bernstein、パイオ後続品セミナーを主催

CAFC、弁護士費用と専門家費用の支払命令を支持

MarcTec v. Johnson & Johnson and Cordis Corp., Appeal No. 2010-1507 (Jan. 3, 2012) において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、当該訴訟が例外的訴訟であるとして原告に被告の弁護士費用並びに専門家費用を支払うよう命じたイリノイ南連邦地方裁判所の最終判決を支持した。CAFCはその前の控訴でも、連邦地裁が下した特許非侵害の略式判決を支持していた。

CAFCは、MarcTecが主張したクレーム解釈について、裏付けとなる証拠が著しく欠けており、不合理で不誠実な主張だとする連邦地裁に同意した。CAFCはまた、MarcTecがクレーム解釈後もなお訴訟の続行を決めたことは、当該訴訟が例外的訴訟であるという連邦地裁の判断を支持するものである、とした。MarcTecが、不誠実と客観的根拠の欠如という連邦地裁の判断は明白に誤りであると証明できなかったため、連邦地裁がそれによって下した支払い命令は認められた。

さらにCAFCは、MarcTecが無意味な訴訟を起こし、根拠の無い主張で訴訟を継続したことで訴訟が無用に長引き、Cordisの訴訟費用を不必要に発生させた、と判断した。CAFCは、そのような訴権濫用行為は不正訴訟行為と言って当然であり、当該訴訟が例外的訴訟であるという連邦地裁の判断を支持する別個の根拠をもたらず、とした。

CAFCは、連邦地裁が下した、Cordisの弁護士費用とそれにかかる経費\$3,873,865.01と専門家費用とそれにかかる経費\$809,788.02との合計\$4,683,653.03の支払い命令を支持した。

CAFC、暫定的差止命令を支持

Celsis In Vitro v. CellzDirect, Appeal No. 2010-1547 (Jan. 9, 2012) において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、Celsisが申請したCellzDirect, Inc. 並びにLife Technologies Corp.（以下「LTC」）に対する暫定的差止命令をイリノイ北連邦地方裁判所が許可したことを支持した。

Celsisはマルチ凍結肝細胞の作成方法に関するクレームを有する特許の侵害を主張し、連邦地裁は、CellzDirectとLTCに対して暫定的差止命令を下した。LTCは連邦地裁の裁定に対して控訴し、また訴訟一時停止を申請したが、訴訟一時停止申請は却下された。控訴にてCAFCは、連邦地裁が下した暫定的差止命令が、裁量権の濫用にあたるかどうかを検討した。裁量権の濫用は、連邦地裁が関連事実の考慮において明らかに誤りを犯した場合、もしくは法律の瑕疵によって裁量権を行使した場合に認められる。暫定的差止命令については、四因子テストによって決められる。連邦地裁は、本件が勝訴となる可能性、回復不能な損害、不利益のバランス、公益、の四点を考慮した。本件勝訴となる可能性については、Celsisの専門家の宣誓証言に非常に説得力があったため、連邦地裁はCelsisが特許侵害について勝訴する可能性を十分に証明した、と結論付けた。さらにCAFCは、当業者がクレームされた方法を発明の時点では自明と見なさなかったであろうということを十分に証明する可能性をCelsisが示した、と判断した。

回復不能な損害については、連邦地裁は、費やされた金銭的、時間的、労力的損害に関してはこの基準に照し合わせて十分ではなかったが、当該訴訟においては、Celsisが価格低下、事業機会の逸失、顧客の信用低下という不利益を被ることを示した、と述べた。加えてCAFCは、連邦地裁が不利益のバランスをCelsisに有利に判断したのは誤りではなく、係争特許の価値、Celsisの信用・評判がかかっていたため、差止命令には正当性がある、と認めた。

公益についてCelsisは、Celsisが製薬の研究開発に費やした投資を守ることの重要性を強く主張した。CAFCは、マルチ凍結肝細胞製品の適正な供給の確保における公益について連邦地裁が考慮し適切に対処したことを記録が示している、と判断した。保証金については、CAFCは保証金額に関して連邦地裁の裁量権の濫用は見られなかった、とした。

総じて、CAFCは、連邦地裁が略式判決の四因子全てがCelsisに優位である、と正しい判断を下し、またその判断を翻すような誤りも見られなかった、とした。よってCAFCは、連邦地裁が暫定的差止命令を下したことは、その裁量権の濫用ではないと判断し、連邦地裁の判決を支持した。

CAFC、当事者不適格による訴訟棄却を支持

Abbott Point of Care Inc., v. Epocal, Inc., Appeal No. 2011-1024 (Jan. 13, 2012) において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、アラバマ北連邦地方裁判所が下した当事者不適格による訴訟棄却を支持した。

Abbottは、血液検査サンプルに関する二つの特許侵害についてEpocalに対し訴訟を起こした。Abbottは、（Epocalの所有者である）Lauks氏と、Abbottの前身であるIntegrated Ionics Incorporated（以下、「Integrated Ionics」とi-STAT Corporation（以下、「i-STAT」）の間で結ばれた契約を根拠に、当該特許の所有権を主張した。

1984年、Lauks氏はIntegrated Ionicsと秘密保持、競業禁止、および勧誘禁止条項を含む雇用契約を結んだ。またその契約には、社員による発明はその権利を会社に譲渡しなければならないと定められていた。Integrated Ionicsはその後i-STATとなり、Lauks氏は氏の職務、報酬、福利厚生、解雇、退職金に関する規定を含む雇用契約を新たに結んだ。

1999年、Lauks氏はi-STATを退職し、i-STATと18ヶ月間のコンサルティング契約を結んだ。その契約には、1984年の契約の秘密保持条項のみが有効である、と規定されていた。

2001年、Lauks氏は自らを単独の発明者として二つの特許出願を申請し、2003年に特許をEpocalに譲渡した。2009年、Abbottは当該特許の侵害および所有権をめぐる訴訟を起こした。Abbottによれば、Lauks氏はAbbottの前身会社にLauks氏の発明を開示し譲渡することに合意していた。Epocalは、事物管轄権の欠如ならびに請求の趣旨不十分として当該訴訟棄却の申請をした。連邦地裁は、1999年の契約が1984年の契約を継続しなかったためAbbottは係争特許を所有しないとし、Abbottは当事者不適格である、と結論づけた。

控訴にてCAFCは、1999年のコンサルティング契約を検討し、かかる契約は、他の、利害が対立しない、新製品開発を明らかに除外する業務であれば、その主題に関わらず、Point-of-care血液検査の特許出願を含み、Lauks氏が従事してもよい、と規定していると判断した。CAFCは、1999年の契約はLauks氏がi-STATとのコンサルティング契約期間中に行った発明・改良または発見に対する権利について言及しておらず、Lauks氏にはi-STATとのコンサルティング契約期間中の発明を譲渡する義務はなかった、とした。従って、かかる契約は当該特許の実質的な権利全てを譲渡するものではなく、Abbottは当該特許の所有権を持たない、とする連邦地裁の判断は正しかった、とした。よって、CAFCは、連邦地裁の当事者不適格による当該訴訟の棄却を支持した。

CAFC、35 U.S.C. § 256に準ずる発明者適格に関する判断を支持

Olusegun Falana v. Kent State University & Alexander J. Seed, Appeal No. 2011-1198 において、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、オハイオ北連邦地方裁判所がUSPTOにFalana氏を係争特許の発明者の一人として加えるよう命じたことを支持した。

Kent State大学の関連企業であるKent Displays, Inc.（以下、「KDI」）は、1997年に電子装置の性能向上に使用できる化学化合物の開発を始めた。研究者であるOlusegun Falana博士は、そのプロジェクトのため、キラル有機分子を合成するためにKDIに雇われ、博士はCompound 7という特定の化合物を開発した。後にFalana博士はKDIを離れ、彼の後任であるSeed氏がCompound 9という化合物を合成した。Compound 9はCompound 7の鏡像異性体である。

2000年、KDIとKent State大学は特許を出願した。明細書はFalana博士によって開発された合成の手順を、クレームされた類のキラル化合物を合成する手順として開示していた。しかし、Falana博士は発明者の一人として記載されていなかった。Falana博士は、係争特許の発明者の一人として記載されるべきであるとし、発明者の訂正を求めて訴訟を起こした。

裁判官裁判（非陪臣審理）の結果、連邦地裁はFalana博士が係争発明の構想に貢献した、と判断した。加えて、連邦地裁は、当該訴訟が例外的訴訟であるとし、Falana博士の弁護士費用の支払いを命じ、Kent State大学は控訴した。

控訴にてKent State大学は、連邦地裁が誤ったクレーム解釈をし、またいくつかの証拠物を除外したことは裁量権の濫用である、と主張した。Kent State大学はまた、共同開発者に関する問題についても控訴した。

クレーム解釈に関してCAFCは、連邦地裁はクレームの文言の解釈を誤らなかった、とした。

発明者適格に関しては、新しい化学化合物の組成を着想し、化合物の製造方法の確立に貢献した推定上の発明者は、その化合物をクレームした発明の共同発明者であるか否か、ということが主な問題となった。CAFCは、当該特許のクレームはCompound 9に限られておらず、むしろ広範な属を含んでいた、と判断した。Falana博士が新たな化合物の製造方法を提供することでその属の合成に貢献したため、またKDIのチームがFalana博士の合成手順を使用してクレームされた類に含まれる別の種の化合物を合成していたことから、CAFCは、Falana博士が発明者の一人として記載されるべきであるという連邦地裁の判決を支持した。

CAFCは、当該訴訟が例外的訴訟であり弁護士費用の支払いを命ずるとした連邦地裁の判断については、両問題は未解決であるとして言及しなかった。

Greenblum & Bernstein、バイオ後続品セミナーを主催

Greenblum & Bernsteinは、2012年4月19日及び20日にロンドンにて開催される「第十回EGAインターナショナル・シンポジウム - バイオ後続医薬品」において、『米国におけるバイオ後続品：IP戦略とデュー・デリジェンス』と題し、プレ・コンフェレンス・セミナーを主催致します。

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](#)



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