



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

March

2012

今月のニュース

- CAFC、非侵害の判決を無効とし差戻す
- CAFC、暫定的差止命令を支持
- CAFC、ITCの命令への不遵守に課す民事制裁金を支持
- CAFC、略式判決を覆す
- Greenblum & Bernstein、バイオ後続品セミナーを主催

CAFC、非侵害の判決を無効とし差戻す

Craig Thorner v. Sony Computer, Appeal No. 2011-1114 (February 1, 2012)において、米連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」）は、ニュージャージー地方裁判所が下した非侵害の判決を無効とし差戻した。

係争特許はコンピュータービデオゲーム用の接触性反応システムに関するものであり、クレームの中の「屈曲性のあるパッド（flexible pad）」と「前記パッドに取り付けられた（attached to said pad）」という文言が争点となっていた。地方裁判所はソニー側から提出された解釈を採用し、「屈曲性がある（flexible）」とは「容易にはっきりとわかる程度に屈曲可能である（capable of being noticeably flexed with ease）」ことを意味するとし、「前記パッドに取り付けられた」とは「外面に取り付けられた」ことを意味すると判断した。そのような解釈の基に非侵害の判決が下され、原告は上訴していた。

上訴審においてThornerは、「flexible」という語は「屈曲可能である（capable of being flexed）」と解釈されるべきであり地方裁判所はそれを解釈するに当たって誤りを犯した、と主張した。CAFCは、クレームにおいても明細書においても「flexible pad」は容易にはっきりわかる程度に屈曲することは求められていないと述べ、Thornerの主張に同意した。CAFCは、明細書は「flexible pad」は半剛性の構造でなければならないと述べているに過ぎず、屈曲性の程度または「半剛性」となる剛性の程度を判定する作業は侵害分析に含まれることであって、クレーム解釈にあたるものではない、とした。

「attached to said pad」という語の解釈に関しては、地方裁判所は、明細書では対象の内部にあるものについて言う場合は「embedded」という語が使われているため、「attached」という語は対象物の外側に取り付けられていることを意味すると理由付けていた。それゆえ、地方裁判所は「attached」と「embedded」は異なる意味を持ち、「attached to said pad」は外面に取り付けられていることを意味するに違いないとしていた。

一方、CAFCは下記のように述べた。「内面に取り付けられた形態を表すのに出願者が狭義の言葉である『embedded』を使用するのは一貫性のないことではない。平易かつ通常の使用において、『embedded』は『内部に取り付けられた』ということの意味し、『attached』よりも狭い意味を持つ。そのため、内部のみに取り付けられることをはっきりと主張したい場合に出願者がembeddedを使いたいというのは理解できることである。ただしこれにより、『attached』という語が『外部もしくは内部に取り付けられる』という、より広義の平易な意味に反して、自動的に外面に取り付けられることを意味するものではない。」

「attached to said pad」という語は「内部もしくは外部への取り付け」という平易かつ通常の意味において解釈されるべきであるというThornerの主張に同意し、CAFCはこの事件を無効とし差戻した。

CAFC、ITCの命令への不遵守に課す民事制裁金を支持

Ninestar Technology v. ITC, Appeal No. 2009-1549 (Feb. 8, 2012)においてCAFCは、合衆国法典第19巻第1337条・関税法第337条違反に関する排除・停止命令にNinestar Technology社（以下「Ninestar」）が従わなかつ

たことに対する、国際貿易委員会（International Trade Commission、以下「ITC」）による民事制裁金の算定を支持した。

これ以前にITCは、Ninestarが中国で製造したインクプリンターカートリッジの輸入及び販売、及びNinestarがその全てを所有する米国子会社を含む多数の団体が米国にて行った輸入及び販売が米国特許を侵害した、として不公正取引行為を指摘していた。ITCは当該インクカートリッジはいくつかの米国特許を侵害するものであるとして、2007年10月に包括的排除命令、限定的排除命令、及び停止命令を発していた。CAFCは2009年1月にITCが下した命令を支持した。

これら命令の発令にもかかわらず、Ninestarは米国におけるカートリッジの輸入・販売を継続した。執行手続きが取られ、ITCはNinestar社の命令違反を認定してNinestarに対して制裁金を課した。Ninestarは制裁金算定とその金額に関して上訴するとともに、Ninestar China社が共同・連帯責任者として含まれたことに対して異議を唱えた。

上訴審においてNinestarは、自社の行いは委員会の命令に背くものでありまたそのことを認識していたという点について否認しなかった。代わりにNinestarは、委員会が適用した法律は正当なものではなく、自社の命令違反行為は正当化され得ると主張した。Ninestarは、正当な法律は販売が行われた物理的場所がどこかに関わらず、海外において製造・販売が行われたなら特許権を全て消尽させるものだ、と主張した。

CAFCは記録を精査した上で、ITCは正しい法律を適用しており、ITCの命令に対する違反はその認識と不誠実な意図の元に行われた、と認定した。

ITCが課した制裁金は一日当たり\$55,000、合計\$11,110,000であった。この制裁金は被告であるNinestarや委員会の命令に違反することを考慮するその他の者が将来違反を行うことを阻止するに十分なものであるべきであると、ITCは述べた。ITCは、Ninestarには十分な制裁金を払うだけの能力があり、さらにNinestarは会計記録も提出せず、最高額の制裁金が課されるべきではないという理由を何も示さなかった、とした。CAFCは、制裁金はITCの権限内かつその立法目的にかなったものであり、また制裁金の賦課とその金額は裁量権の濫用にあたるという証明をNinestarはしなかった、と判断した。

共同・連帯責任問題に関しては、Ninestarは、たとえ両者に共通する取締役や幹部がいたとしても、親会社は子会社の行いにまでは責任がないということが判例で確立されており、そのためNinestar Chinaに対して制裁金を課することはできない、と主張した。一方、ITCは、Ninestar Chinaは米国子会社の行いを監督・統制し、販売・在庫・返品についての報告書が定期的に作成され、かつ侵害販売による利益が定期的にNinestar Chinaに送金されていた、とした。ITCはさらに、Ninestar Chinaは自身の利益に関して米国子会社に対してその支配力を行使しており、ITCから命令が発せられた後も輸入・販売を止めるよう命令することも無く、それどころか偽の遵守供述書を子会社に提供するなど、共謀して命令違反を犯した、とした。

Ninestarはさらに、外国企業はITCの管轄外なのでNinestar Chinaは制裁金に関して責任を負わない、と主張した。これに対しITCは、Ninestar Chinaは執行手続き及びその基となる調査の対象であり、かつその製品を輸入・販売し全ての利益を中国の親会社に送金していた米国子会社の所有者として米国との貿易活動に積極的に関与していたため、管轄に関するいかなる問題からも免除される、と反論した。

CAFCは、ITCの主張を支持するに十分な証拠が記録に含まれているとし、共同・連帯責任に関するITCの決定を支持した。

最後にNinestarは、非司法機関には行政命令違反に対する懲罰的な制裁金を発する権限が与えられていないという、合憲性の問題を提起した。CAFCは第337条手続は貿易における不公正競争の抑制に不可欠であり、民事制裁金の規定は規制当局の権限を逸脱するものではなく、行政機関への付与は適切である、と述べた。CAFCはさらに、ITCの決定は管理過剰に対する一保護手段として司法審査の対象となったことを指摘した。したがって、CAFCは、民事制裁金を課するためのITCの権限は憲法構造に違反せず、従った手順や算定された制裁金は憲法上の保護規定においても問題なしと判断した。よって、ITCの判決は支持された。

CAFC、略式判決を覆す

HTC Corp. v. IPCOM, GMBH., Appeal No. 2011-1004 (Jan. 30, 2012)においてCAFCは、ワシントンDC地方裁判所が出した無効の略式判決を覆した。地裁は、装置および方法ステップの両方を主張している主張クレームは不明確であると結論付けていた。

係争特許は携帯電話ネットワークにおけるハンドオーバーに関するものであり、関連するクレームは移動局とネットワークについてのものである。移動局またはネットワークのどちらがクレームに列挙される6つの機能を実施するかという点で、係争当事者は意見の一致をみなかった。CAFCは「移動局がそれら機能を実行する場合、クレームは装置（移動局）と方法ステップ（列挙された機能）の両方について述べているため、クレームは不明確である。しかし、もしネットワークが機能を実行するのであれば、クレームは単に移動局が使用されるべきネットワーク環境を記述しているに過ぎないため、クレームは不明確ではない。地裁は、移動局が列挙された機能を実行していると不適切に結論付けた」と述べた。

CAFCは明細書を検討し、「移動局はハンドオーバーを『実行する』が、実際には基地局が列挙された機能を実行する。したがって、機能はネットワーク環境を定義するものであって、移動局によって実行される機能ではない。」と判示した。

よってCAFCは、クレーム1と18は混成主題を含むということを根拠に、地裁がHTCに与えた略式判決を覆した。

Greenblum & Bernstein、バイオ後続品セミナーを主催

Greenblum & Bernsteinは、2012年4月19、20日にロンドンにて開催される「第十回EGA国際シンポジウム - 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・ディリジェンス』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