

June 11, 2009

連邦巡回控訴裁の判決が示す、自明性タイプの二重特許査定において、出願人に限られた例外である双方向テストが認められるケース

In re Fallaux事件、 __ F.3d __, No. 08-1545 (2009年5月6日連邦巡回控訴裁)

2009年5月6日、連邦巡回控訴裁は米国特許商標庁 (PTO) の審査官によるFallaux博士のクレーム (米国特許出願第10/618,526号) 拒絶に関してPTO特許審判抵触部の審決を支持した。Fallaux博士のクレームはヒト組み換えアデノウイルスを使用した遺伝子治療に関係していた。米国PTO特許審判抵触部がクレームを拒絶する根拠としたのは、いわゆる「自明性タイプの二重特許」と呼ばれる原則である。

米国では、一つの特許クレームまたは出願クレームが別のクレームの自明な変形であって、両方の特許ないし出願の所有者が同一人または同一会社である (あるいは同一人または同一会社に譲渡しなければならないものである) 場合、この原則によって後の特許又は出願は無効とみなされる。先の特許または出願に、後の特許または出願のクレームと同一ではないものの、その自明な変形であって、一方が他方の先行技術として引用することができれば特許性なしとされるクレームが最低一つ含まれている場合がそれである。

Fallaux事件で、連邦巡回控訴裁は二重特許が存在するか否かを判断するのに通常適用されるのが「一方向 (one-way)」テストであることを明確にした。一方向テストでは、係属中の出願に含まれるクレームが先願の出願またはすでに付与された特許に照らして自明かどうかを判断する。本事件では、審査官がFallaux博士の係属中の特許に含まれるクレームはすでに付与された特許に対して自明であると判断していた。Fallaux博士は、出願クレーム拒絶を克服しようと、自明性タイプの二重特許の判定にはより厳しい「双方向 (two-way)」テストを適用すべきであったと主張した。双方向テストを適用する場合、審査官は同時に先願の出願またはすでに付与された特許に含まれるクレームが係属中の出願のクレームに対して自明かどうかについても判断する。連邦巡回控訴裁はFallaux博士の主張に同意せず、双方向テストは「一方向テストという一般原則の限られた例外である」と述べた。そして、「双方向テストが適切であるのは、先願より後願の出願の方に先に特許が付与されることとなった遅延の責任が『専ら』PTOにあるという稀な状況下のみである」ことを明確にした。要するに、出願人に限定的

な例外である双方向テストの適用が認められるのは、改良特許の方が基本特許より先に付与されることとなった遅延の責めがPTOにある場合のみである。

本事件でPTO特許審判抵触部がFallaux博士にはより厳しい双方向テストの適用を受ける資格がないと判断したのも、事実問題として付与された特許がFallaux出願より前に付与されることとなった遅延の責任がすべてFallaux博士にあったためである。

この判決は<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1545.pdf>で閲覧可能である。

Bratz 人形に関し Mattel 社に 1 億ドルの損害賠償を認める評決を支持

Carter Bryant 対 Mattel Inc. 事件、No. 2:04-cv-9049 (2009 年 4 月 28 日カリフォルニア州中部地区連邦地裁)

Mattel 社バービー人形のライバルであった Bratz 人形の権利をめぐり、2004 年から争われていた長期の法廷闘争である Carter Bryant 対 Mattel Inc. 事件で Mattel が勝利したことは 2008 年 12 月 22 日のニューズレターで伝えた通りである。4 月 28 日、米国連邦地裁の Stephen Larson 判事は、Mattel Inc. に 1 億ドルの損害賠償を与える陪審評決を支持し、Bratz 人形が Mattel の財産であることを判決の中で確認した。Larson 判事は、Bratz ブランド及び 2001 年から Bratz 人形の販売を行っていた MGA Entertainment Inc. の資産を管理下に置く臨時連邦財産保全管理人を選任した。

上記に関してのお問合せはこちらまで：

・ロバート・ゲイブリック (ワシントン DC オフィス) :

Tel: 1. 202. 739. 5501

rgaybrick@morganlewis.com

・松尾悟 (東京オフィス) :

Tel: 03. 4578. 2505

smatsuo@morganlewis.com

・ロバート・バスビィ (ワシントン DC オフィス) :

Tel: 1. 202. 739. 5970

rbusby@morganlewis.com

モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、190名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サー

ビス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

モルガン・ルイス&バッキアスLLPについて

モルガン・ルイスは、北京、ボストン、ブラッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京、ワシントンDCにある22ヶ所のオフィスに1,400名を超える弁護士を擁する国際的な法律事務所です。モルガン・ルイスまたはその業務の詳細については www.morganlewis.com をご覧下さい。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンルイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.