

June 16, 2011

連邦巡回控訴裁、デラウェア連邦地裁のベストモード開示義務違反に基づく無効の略式判決を支持

Wellman, Inc. v. Eastman Chemical Co. 事件、No. 2010-1249 (2011年4月29日連邦巡回控訴裁)において連邦巡回控訴裁は、Wellman社がベストモードの開示を怠ったとして同社の特許クレームを無効としたデラウェア地区連邦地裁による略式判決を支持した。

本事件においてはまず、原告かつ特許権者であるWellman社が、自社の保有する米国特許7,129,317号(’317特許)と7,094,863号(’863特許)を侵害したとしてEastman Chemical社を提訴した。これらの特許でクレームされているのは、プラスチック製の飲料容器に使用されるためのポリエチレン・テレフタレート(“PET”)樹脂である。具体的には、Wellman特許で開示されているのは、180°Cから205°Cの高温の製品が入れられた場合に(“ホットフィル”)、優れた透明性を維持し、縮むことも曇ることもないとされる結晶化速度が遅いPET樹脂である。

これに対する抗弁として、Eastman Chemical社は、米国特許法第112条(35 U.S.C. § 112, ¶)に反して不特定並びにクレームされた発明を実施するための最良の態様(“ベストモード”)を開示する義務を怠ったことを根拠に略式判決を請求した。その結果、地裁は特許を無効と認定、これを受けてWellman社が上訴していたものである。

連邦巡回控訴裁はその意見書において、ベストモード要件についての再確認を行った。ベストモード要件を満たしているか否かについては、二段階の審問により判断されることが要求される。第一段階の審問においてはまず、出願時において、発明者が、発明を実施するためのベストモードを知っていたか否かが判断されなくてはならない。これは、出願時における発明者の心裡状態に着目した主観的な問題についての審問である。第二に、発明者が他の態様と比較して一つの態様を好ましいと主観的に信じていた場合、裁判所は、発明者が、好ましい態様を公衆から“隠ぺい”したか否かを判断しなくてはならない。第二段階の審問では、発明者によるベストモードの開示並びに当業者による発明の当該部分の実施を可能とする程度に十分な開示が行われていたかが焦点となる。この審問は、クレームされた発明の範囲及び当該技術分野において要求される技術水準を根拠とする客観的なものである。

第一段階の審問について連邦巡回控訴裁は、発明者はその発明の実施におけるベストモードを知っていたとする地裁の認定に同意した。具体的には地裁は、発明者の証言に基づき、一人の発明者が、Ti818 と呼ばれる結晶化速度が遅くかつホットフィル用の PET のための特定の処方、クレームされた発明を実施するためのベストモードだと信じていたと認定した。当事者は、5つのクレームを除くすべての主張されたクレームが、Ti818 を包含していることに同意。加えて、連邦巡回控訴裁は、他の発明者が出願時において、PET 用 Ti818 処方の材料の一つであるカーボンブラック (N990) の使用が、ベストモードだと信じていたとした地裁の判断に同意した。

第二段階の審問について連邦巡回控訴裁は、Wellman 社がベストモードを公衆より事実上隠ぺいしたとする地裁の認定に同意した。さらに正確に言えば、地裁は、Wellman 社が Ti818 に使用されない特定の材料についての好ましい濃度の範囲並びに Ti818 に使用されるもの以外の添加剤の好ましい粒径を特定したことにより Ti818 の処方を事実上隠ぺいしたと認定し、連邦巡回控訴裁がこれに同意した。つまり、Wellman 社は、Ti818 の特定の処方もその他の特定の PET 樹脂の処方も開示していないと認定されたのである。「Wellman 社は、少なくとも一人の発明者が結晶化速度の遅い樹脂のうち最良であると信じていたものを隠すことにより、Ti818 の処方を事実上隠ぺいしたのである。」

また、連邦巡回控訴裁は、Ti818 PET 処方におけるカーボンブラック N990 の使用についても地裁に同意した。加えて連邦巡回控訴裁は、Wellman 社が、Ti818 PET 処方におけるカーボンブラック N990 の使用の開示を怠っただけではなく、意図的に当該材料をトレード・シークレットとして保護することにより、ベストモードを「故意に隠ぺい」し、Wellman 社の特許は、Ti818 におけるカーボンブラック N990 の使用を遠ざける方向に導いたと認定した。

しかしながら連邦巡回控訴裁は、地裁によるベストモード要件に基づく無効判決を支持しながらも、不特定の問題についての略式判決については破棄した。連邦巡回控訴裁は、とりわけ、示差走査熱量計装置で加温中に、サンプルが最速で結晶化する温度 (TCH) を当業者が解釈するための十分な手引きを特許が提供していないとした地裁の結論は誤りであると認定し、TCH の文言を非晶質物質のテスト実施を要求するよう解釈することを特許の明細が支持しているとした。

結果的に連邦巡回控訴裁は、' 317 特許と ' 863 特許の PET 用の Ti818 処方を対象とするすべての主張されたクレームが、クレームされた発明を実施するためのベストモードを開示していないため無効であるとの地裁の略式判決を支持した。しかし、112 条に基づき主張されたクレームが不特定であるとの申立てについての地裁の判決については破棄し、本事件を更なる審理のために差し戻した。

この意見のコピーは、<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1249.pdf> で入手可能です。

連邦巡回控訴裁、差止命令後に変更された製品に対する法廷侮辱手続に関するルールを変更

TiVo, Inc. v. EchoStar Corp., et al. 事件、No. 2009-1374 (2011年4月20日連邦巡回控訴裁) について連邦巡回控訴裁の大法廷は、EchoStar 社がテキサス東部地区の連邦地裁の発した終局的差止命令を侮辱したとする同地裁の判決を破棄するとの判決を下した。今回は、大法廷による審理であったため、連邦巡回控訴裁は、地裁が法廷侮辱手続を開始するべきかの判断について、自身が *5Fastening Systems v. H.A. Jones Co.* 事件、776 F.2d 1522, 1532 (1985年連邦巡回控訴裁) により採用した二段式のテストを再検討することができた。この結果、連邦巡回控訴裁は、KSM テストの健全性には問題があるとし、特許侵害訴訟における法廷侮辱手続に関する判断基準を明確化するに至った。

この10年間の大半において、TiVo 社と EchoStar 社は特許を巡り裁判所で激しく争ってきた。テキサス東部地区の陪審トライアルでの TiVo 社の勝訴を受けて、Folsom 判事は EchoStar 社に対して同社の DVR 被疑製品に関連する特定の行為を禁止する差止命令を発した。その後、同裁判所は、EchoStar 社が当該差止命令に違反したと認定し、その結果、陪審より命じられた損害賠償額に加えて法廷侮辱罪に基づく制裁金を科した。これを受けて EchoStar 社は、連邦巡回控訴裁に上訴。そして最終的に、特許訴訟において侮辱罪による制裁を科すための基準を明確にすべく本事件が連邦巡回控訴裁の大法廷で審理されるよう説得することに成功した。

連邦巡回控訴裁はその意見書の全員一致の部分において、侮辱罪の申立てに対する“誠実”な抗弁は存在しないと判示した。また、1985年の KSM 事件の判決において法廷侮辱手続の適切性を判断するための二段式テストが示されたが、同判決のこの部分はしばしば誤解を招くものであり、このほど連邦巡回控訴裁は、かかる判決部分を覆すに至った。そして、二段式の KSM テストを次の一文に集約したのである：「地裁が法廷侮辱手続を開始するための要件は、被害を受けた当事者による、侮辱罪を構成すると主張する事実関係を詳細に訴える申立てである。」

法廷侮辱手続に適用される実質的な基準については、連邦巡回控訴裁は、「差止命令を求める当事者は、すでに侵害認定を受けた製品と比較して新たな被疑製品に“もっともらしく見える以上の違い”がないことと、新たな被疑製品が実際に侵害を犯していることの両方を立証しなくてはならない」ことを改めて強調した。そして、この分析の前半部分、すなわち、もっともらしく見える以上の違い”が存在するか否かを判断するための適切な比較方法として以下を示した。「焦点とすべきは、侵害認定を受けた製品の要素のうち、特許権者が、主張されたクレームの特定の限定要素を満たすことを以前に主張かつ立証した要素である。そして、以前に侵害認定を受けた当該要素の一つまたはそれ以上が変更または除去された場合、裁判所は、かかる変更が有意であるか否かを審問しなくてはならない。古い要素と新たな要素の間の違いが有意である場合、新たな被疑製品についてはその全体が侵害認定を受けた製品と比較して“もっともらしく見える以上の違い”があるとみなされ、これにより新たな被疑製品が実際に侵害しているかということについての審問は無意味となる。その結果、侮辱罪は不適切である。」

EchoStar の行為が、この度新たに設定された基準に鑑み侮辱罪を構成しているかという最終的な問題についての大法廷の意見は大きく分かれることとなった。EchoStar 社は、差止命令の文言が、申し立ての対象となった行為を排斥するには曖昧すぎると主張した。7名の判事に

よる多数派意見は、Lourie 判事の書いた意見書において、EchoStar が、差止命令の文言について直接的な異議を申し立てていないため、そのような主張を利用することは法律問題として出来ないと判示した。多数派意見によれば、「控訴、または差止命令の明確化あるいは変更を求める申立てを通じて曖昧さに対する主張を行う機会を当事者がバイパスした場合、当該当事者は差止命令を無視しておきながらも、その後裁判所が差止命令に当該当事者の行為が含まれていると判断し侮辱罪を科されたからといって、このことに異議を申し立てることはできない。」これに対し、5人の判事による少数派意見は、Dyk 判事の書いた意見書において、強硬な反対姿勢を示した。その根拠は、「命令は二通りの妥当な解釈が可能であり、その一つの解釈によれば申し立てられた行為が含まれない、といった命令に基づき侮辱罪を適用することはできない」というものである。従って、反対派の判事であれば、「Tivo 社には、新たな非侵害のソフトウェアによる差し替えを差止命令が明らかに禁止していることを立証する責任があったにも係わらず、このような義務をまったく果たさなかった」ことにより、侮辱罪の認定を破棄していたであろう。

本事件より受け取らなくてはならない重要なメッセージは、特許訴訟において差止命令が下された被告は、当該差止命令の文言に曖昧さが存在する可能性はないか直ちに分析すべきであるということだ。このような曖昧さが存在している場合、または、曖昧さが存在する可能性だけがある場合でも、被告は、連邦巡回控訴裁に対してかかる差止命令の明確化または変更を求める申立てや上訴を即座に行うことが多くの場合において賢明であると考えられる。そのような防護策を怠った場合、その後特許権者より侮辱罪の請求が行われても、差止命令の曖昧さはそれに対する異議を申し立てる根拠にはなりえないと考えられるからである。

この意見のコピーは、<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1374.pdf> で入手可能です。

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、150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

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

米国、ヨーロッパ、アジアに22か所の事務所をもつモルガン・ルイスは広範囲に及ぶ訴訟、労働および雇用、知的財産等の取引において、依頼人の事業規模を問わず（世界のFortune100社から新興企業にいたる）全ての主な産業にわたり、法律業務を提供しています。当事務所の国際チームは弁護士、パテント・エージェント、福利厚生アドバイザー、レギュラトリー・サイエンティスト、その他専門家の3千人以上からなりたっており、北京、ボストン、ブリュッセル、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、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及びウィルミントンから依頼人にサービスを提供しています。モルガン・ルイス及びその実務についての詳細は当事務所ホームページ www.morganlewis.com をご参照ください。

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。

© 2011 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.