

親日的判決・反日的判決 (2013年2月のCAFC判決から)

親日的判決・反日的判決 (2013年2月のCAFC判決から)

先月 (2013年2月) になされた判決の一つに、*Accent Packaging v. Leggett&Platt* があります。この判決は、米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の請求項の解釈の仕方を少し明確にしてくれました。

2010年に始まったこの訴訟では、Accent社がL&P社を訴え、ゴミの梱包方法に関するAccent社の2つの米国特許 (US 7,373,877; US 7,412,992) を侵害していると主張しました。地方裁判所では非侵害と判断しましたが、CAFCはその判決を部分的に破棄しました。

US 7,373,877の請求項1に、複数の「operator body」が記載されており、次の限定が訴訟の焦点となりました：「each of the operator bodies being operably coupled with a respective one of said gripper, knotter, cutting element and cover」。地方裁判所では、「その限定は、それぞれのoperator bodyが gripper, knotter, cutting element and coverのうちの1つだけに接続されていることを意味している」とのL&P社の主張を認めました。そのため、特許を侵害していないとされました。

しかしながらCAFCは、US 7,373,877の明細書の記載を用いてその限定を異なるように解釈したのです。明細書に記載された好適実施例では、1つのoperator bodyが gripper, knotter, cutting element and coverのうちの1つまたは2つに接続しているように開示されています。より正確には、4つのoperator bodyのうち2つが、**gripper, knotter, cutting element and cover**の2つに接続されて

United States Court of Appeals for the Federal Circuit

ACCENT PACKAGING, INC.,
Plaintiff-Appellant,

v.

LEGGETT & PLATT, INC.,
Defendant-Appellee.

2012-1011

Appeal from the United States District Court for the Southern District of Texas in case no. 10-CV-1362, Judge Lynn N. Hughes.

Decided: February 4, 2013

Keith Jaasma, Patterson & Sheridan, LLP, of Houston, Texas, argued for plaintiff-appellant.

Bart A. Starr, Shook, Hardy, & Bacon, L.L.P., Kansas City, Missouri, argued for defendant-appellee. With him on the brief were Christine A. Guastello, Robert C. Reckers and Jonathan N. Zerger.

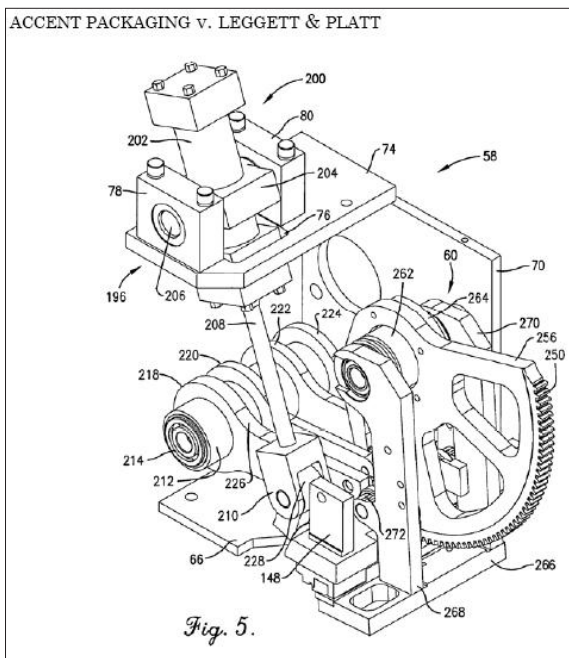
います。CAFCは、この実施例を参酌して特許請求の範囲を解釈しました。

実施例を参酌して請求項の表現の意味を解釈することは、日本では普通ですので、このCAFCの判断は親日的と言えるのではないのでしょうか。

ただし、上記のような解釈は訴訟に限られ、審査の時にはたいてい使われません。明細書で表現された発明者の意図を考慮せずに、殆どの審査官は請求項をできるだけ広く解釈しようとするのです。請求項のそれぞれの言葉の意味を解釈する際には明細書の記載を参考にするべきだと思うのですが、審査官は明細書を無視することがよくあります。

*

もう一つの判決 *Semiconductor Energy Laboratory (SEL) v. Yujiro Nagata* は、上の判決とは異なり、日本にとって都合の悪い反日的判決と言ってよいように思います。こ



これは、英米法の Assignor Estoppel Doctrine に関するケースです。

日本の研究開発会社であるSELの社長、Shunpei Yamazaki氏は多くの米国特許の発明者となっています。SELが所有する米国特許US 6,900,463の発明者は、Yamazaki社長とYujiro Nagata氏でした。

別の訴訟で、その特許を侵害しているとしてSELがSamsungを訴えました。その訴訟の際、Nagata氏は証人になったのですが、なんとSamsung側に雇われた証人になったのです。Nagata氏は、出願の assignment と declarationにある彼の署名は偽造であるとの証言をしました。

その訴訟は和解に終わったのですが、SELの裁判活動はそれで終わらず、Nagata氏個人に向けられました。Nagata氏の証言がなければもっと多くの和解金をもらえたはずだったとの主張で、SELはNagata氏を訴えたのです。しかし、裁判所は、Assignor Estoppel Doctrineは訴因にはならないとして、SELの訴えを破棄しました。

譲受人が特許侵害訴訟を行う場合、譲渡人は特許の有効性を否定してはなりません。こ

United States Court of Appeals for the Federal Circuit

SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.,
LTD.,
Plaintiff-Appellant,

v.

YUJIRO NAGATA,
Defendant-Appellee.

2012-1245

Appeal from the United States District Court for the Northern District of California in No. 11-CV-2793, Judge Charles R. Breyer.

Decided: February 11, 2013

LEIGH C. TAGGART, Rader, Fishman & Grauer, PLLC, of Bloomfield Hills, Michigan, argued for plaintiff-appellant. With her on the brief were R. TERRANCE RADER and JAMES F. KAMP.

JULIE S. TURNER, Turner Boyd, LLP, of Mountain View, California, argued for defendant-appellee. With him on the brief was JAMES W. BEARD.

れが、Assignor Estoppel Doctrineと言われる考え方です。これに反したことを理由に訴訟を起こせるのかどうか問題になりましたが、裁判所は、Assignor Estoppel Doctrineは訴訟時の法的防御に過ぎず、訴因にはならないと判断したのです。

この件は、日本企業にとっては、出願時の assignment と declarationの日本的作成実務の見直しを示唆するものであるとも言えます。また、もともと日本企業のために働いていた日本人発明者が、被告となった外国企業側に立って証言をした、という点でも、日本企業の特許実務の慣習の見直しを迫るものであるとも言えるでしょう。

筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学 (DC) で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町 (現在三豊市) の国際交流協会で一年勤務。うどんが大好物となる。帰国後、ジョージ・メソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ蜚が身を焦がす」。