

侵害



侵害

被告の主張によっても侵害が認められる

被告製品は請求項1のすべての構成要件を充足している。

貫通孔の大きさは特許請求の範囲の構成要件に含まれない。

Donkey社は、被告製品を使用すれば 余分な水分が貫通孔から排出されることを認めている。したがって、従来技術の容器に同じ孔が採用されていれば、同じ問題(水分がフラップ部に当たる)が生じるであろう。

水分を排出するために要する時間も、特許請求の範囲に含まれていない

特許の有効性



有効性

後知恵の適用による自明性

「解凍」は「加熱」と異なる

主引用例のフラップ部は突起の開示がない(争いなし)

当業者には、圧力に応じた「自動開閉」のシステムを、突起を用いた確実な閉塞機構に変更する動機付けがない

「自動開閉」システムでも水分の排出は可能

当業者は、孔を即座に閉塞しなければ空気が逆流することを知っている

Pony社の主張は立証されている。Donkey社の主張には根拠がない。



26 NOVEMBER 2024

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

DONKEY V. PONY

at the UPC

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

ARGUMENTS DONKEY

overview

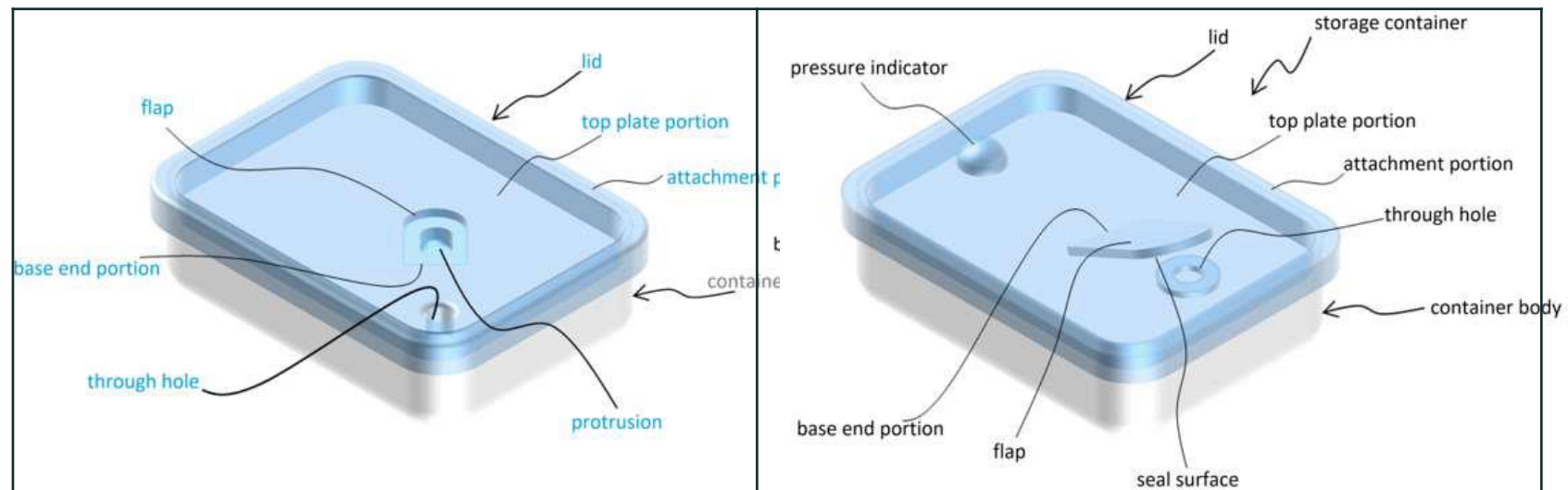
DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

1. 序論
2. 非侵害
3. 無効
4. 結論

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

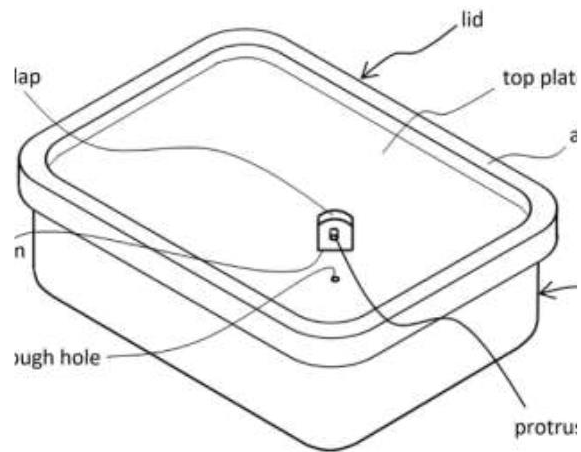
1. 序論

- 本件訴訟は、フラップ部によって閉塞することが可能な孔を有する容器の上部にある特定の蓋体の特許請求の範囲の内容とする本件特許に関するものである
- 本日は、本件特許が進歩性の欠如により無効であることを説明する。このような蓋体は既に存在していた

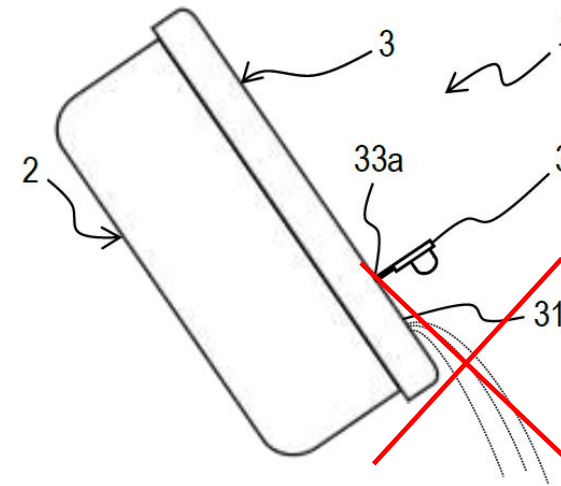


- さらに、仮に本件特許が有効であるとされたとしても、被告製品の蓋体の小さな孔は本件特許が要求するような水分のスムーズな排出を可能にするには小さすぎるため、非侵害である

被告製品



本件特許が被告製品に適用された場合



2. 非侵害

- 本件特許の請求項1では、貫通孔(311、図1参照)を必要としている
- 当該貫通孔は余分な水分を排出するために使用される(図4、段落【0011】)

図1

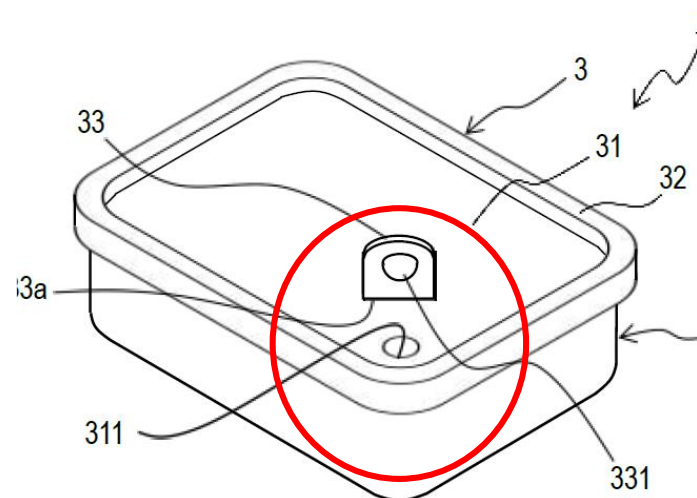
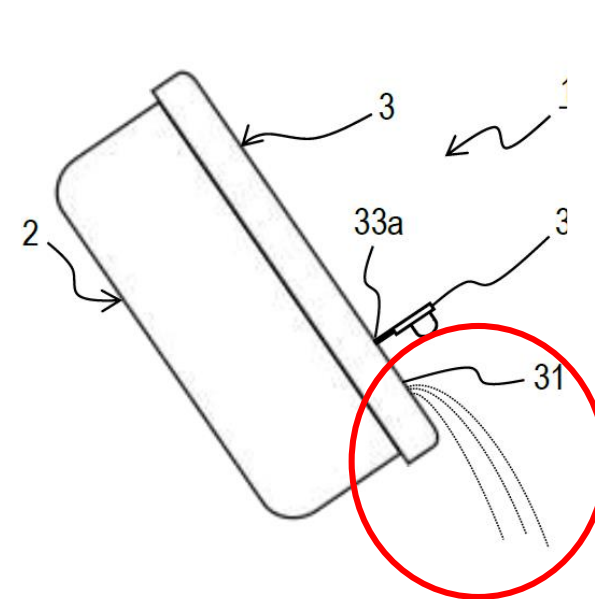


Fig.1

図4



UPC 控訴裁判所 (UPC_CoA_335/2023)

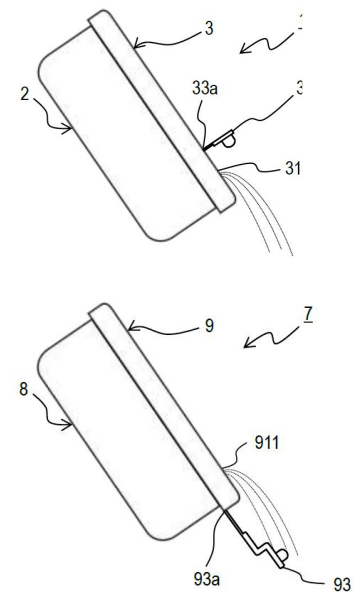
- UPC 控訴裁判所: 特許請求の範囲の解釈は、使用された文言の厳密な字義上の意味のみによるものではない。むしろ、特許請求の範囲を解釈する際には、明細書本文と図面を常に説明的な補助的手段として使用しなければならず、特許請求の範囲の曖昧さを解消するためだけに使用されるものではない

クレーム解釈

- 水分が飛び散ってしまうことを防ぐ貫通孔のみ、したがって十分な大きさを持つもののみが、本件特許の対象である – 明細書および図面を参照

クレーム解釈

- ・ 水分が飛び散ってしまうことを防ぐ貫通孔のみ、したがって十分な大きさを持つもののみが、本件特許の対象である - 明細書および図面を参照
 - 蓋体は「貫通孔から排出した水分がフラップ部に当たらないようにすることができる」(【0014】、【0012】)
 - これは、「貫通孔から排出された水分が・・・フラップ部に当たって飛び散ってしまう」という(図8の容器が使用された場合に起こるであろう)問題を解決するとされている(【0011】)
 - この水が飛び散ってしまうことに対する解決策は、貫通孔を使用して保存容器から余分な水分を取り除く際に生じる不快感を取り除くために設計されている(【0011】)
 - 「貫通孔311は、保存容器1内の水分をスムーズに排出することができる・・・ような大きさに設計されている。」(【0019】)
 - 「貫通孔311が円形の場合、その直径は10~20mmの範囲内であることが好ましい。」(【0019】)
 - このことは各図面にも示されている。図4(上図)は、「実施形態の保存容器で貫通孔」から余分な水分を取り除く様子を示しており、図8(下図)は「従来技術の保存容器」からのその様子を示している。

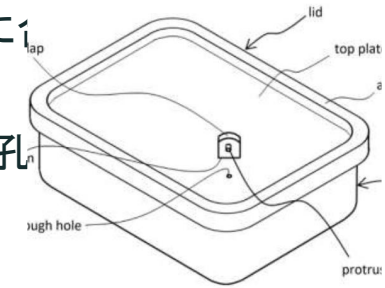


非侵害

被告製品は特許請求の範囲に記載された貫通孔を備えていない

被告製品の貫通孔は小さすぎる

- 単に加熱時に容器内で発生する過剰な圧力を抑えるためのものであり、その目的に合わせて設計されている
- 被告製品の貫通孔の大きさは直径がわずか3mmと限られており、本件特許の貫通孔は少なくともその3倍、場合によっては6倍以上の大きさである
- したがって、被告製品の貫通孔は水分を効果的に排出することができない



スムーズな排水が行われない: 証拠

- 第三者の実験により確認された:スムーズな排水が行われない
- わずか100ccの水分を排出するのに非常に長い時間(60秒超)がかかった

結論: 本件特許の請求項1で要件とされる貫通孔は存在しない

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

3. 無効

当業者

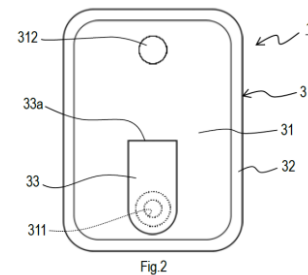
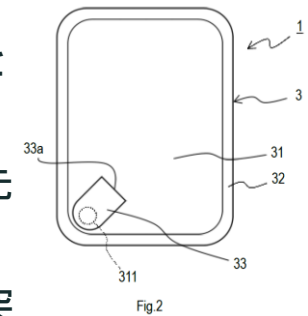
- 耐熱プラスチック材料を用いた保存容器の開発および設計に数年の経験を持つ技術者
- 保存容器の蓋体に関して、実用的な代替案を見つけることに(商業的な)関心と動機がある

最も近い従来技術

- 米国特許出願公開第2006/0077XX (先行技術文献)
 - 蓋体を、天板部の外周に貫通穴が設けられた保存容器の一部として教示している
 - 電子レンジでの加熱に適した保存容器に関する
- 先行技術文献は、本件特許に係る発明と同じ技術分野に関連しており、現実的な出発点である

最も近い従来技術 - 相違点

- 本件特許(上の図)と先行技術文献(下の図)と間の唯一の差異は、以下の点であると考えられる
 - (1) 本件特許は電子レンジで食材を加熱するための容器を開示しているのに対し、先行技術文献は電子レンジで食材を解凍するために使用されている点
 - (2) 本件特許には「貫通孔を閉塞することができ、自然状態で貫通孔から離間する」突起がある点



加熱

- 電子レンジでの加熱
 - 先行技術文献は、明示的に「電子レンジでの加熱」に関するものであると記載している(段落【0012】)
 - また、容器は「耐熱性」を必要とし、最大100°Cまでの温度に耐えられる必要があると記載している(段落【0008】)

フラップ部

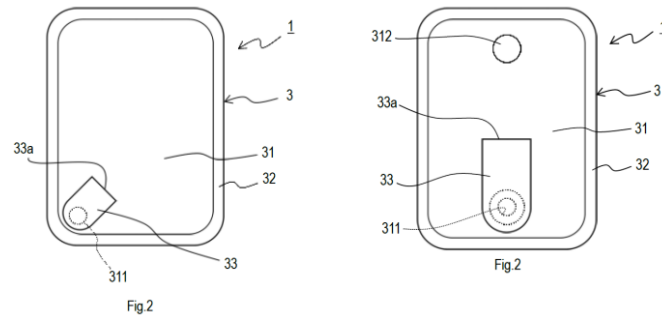
- 本件特許および先行技術文献のいずれにも、フラップ部が貫通孔の下方になく、代わりにフラップ部は天板部の上に設けられている。これによって、フラップ部の位置により、貫通孔から排出される水分がフラップ部に当たらないことから、「飛び散ってしまう問題」が解決されるので、このことは発明の要であるとされている(段落【0012】)
- 先行技術文献との小さな相違点:(貫通孔を閉塞することができる)突起を備え、本件特許において手動で調整可能な(貫通孔を閉塞する位置に調整、自然状態では開放)フラップ部の自然状態
- しかし、これは当業者にとって、単なる明白な設計事項にすぎず、当業者にはそれに至る動機付けがあったと考えられる

フラップ部 – 動機付けと技術常識(Common General Knowledge)

- 動機付け
 - (加熱時に自然に発生する)蓄積した余分な水分を取り除きたい場合、開放位置または閉塞位置に手動で調整可能なフラップ部があると有益である
 - 蓋体が自動的に自然状態の閉塞位置に戻る場合:過剰な水分をスムーズに排出することが困難
 - 当業者であれば、フラップ部を手動で開けることが可能である(フラップ部に閉じようとしない)ことを望むであろう。また、水分の排出が完了した後には、フラップ部を閉じると思われる。
- 技術常識(Common General Knowledge)
 - 手動で開閉可能なフラップ部は、貫通孔を閉塞することができる突起をフラップ部に設けることで設計される
 - 実際、この解決策は本件特許において認められる

フラップ部:進歩性なし

- この技術常識を適用すれば、当業者は本件特許の発明を容易に想到するであろう
- 仮にPony社が、そのような設計変更は、先行技術文献の吸引システムに矛盾する、すなわち、吸引が終了した際に自動的に閉塞するのを妨げてしまうと主張したとしても、
 - Pony社は、この主張を立証する証拠を提示していない。Donkey社はこの点を争っている
 - もちろん、フラップ部の手動操作によってフラップ部を閉塞することも可能である。したがって、必要に応じて(例:加熱時など)フラップ部を閉塞することができるが、フラップ部は、過剰な水分を排出するために開くこともできる。実際、本件特許と先行技術文献はともに、閉塞した状態のフラップ部を示している



4. 結論

結論として、Donkey社は裁判所に以下のことを求める

- Pony社の請求を棄却すること
- 反訴において、本件特許を無効とすること
- Donkey社の訴訟費用についての裁定をすること



Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

模擬裁判 「Pony社 対 Donkey社」

事案評価

クラウス・グラビンスキー博士、欧州統一特許裁判所控訴裁判所長官

国際知財司法シンポジウム (JSIP) 2024、東京、2024年10月24日

書かれていることはすべて私の個人的見解であり、UPC控訴裁判所の見解ではない

1. クレーム解釈

- 請求項1の構成要件Fは、天板部の貫通孔が、蓋体の平面視において、フラップ部の基端部よりも外側に形成されていることを要件とする。
- 本設計の技術的目的は、水分がフラップ部に当たって飛び散ってしまうことがなく、貫通孔から排出されるようにすることである（特許明細書の段落12および14）。
- したがって、請求項1は、貫通孔から水分を取り除くことができるものと解釈しなければならない。
- ただし、保存容器から水分を取り除くことができれば、貫通孔の大きさについての要件はない。

II. 侵害

- クレーム解釈によれば、請求項1のすべての構成要件は、問題とされている保存容器で実現されている。
- これは、当事者間で争われている構成要件Fに関しても同様である。なぜなら、貫通孔から水を排出することができるからである。
- 水分が取り除かれるのに**60秒**かかるという事実は、この評価を変えるものではない。水分を取り除くことができているならば、貫通孔の大きさに関する最低条件は存在しないからである。

III. 有効性 - 進歩性

- 欧州特許条約（EPC）第56条 - 進歩性

発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。...

- 本件の場合、当該技術の熟練者（当業者）とは、耐熱プラスチック材料を使用した保存容器の開発および設計に数年の経験を持つ技術者であろう。

- このような当業者にとっての出発点は、従来技術において周知であり、特許明細書の図5～8に示される蓋体付きの保存容器であろう。
- このような容器には、食材を入れて電子レンジで加熱可能である。
- この容器は、蓋体を含み、前記蓋体は、蓋体に設けられた貫通孔を閉塞可能な突起を有するフラップ部を備え、余分な水分を取り除くことができる。
- フラップ部は、蓋体の外周の貫通孔の下方に設けられている。
- 従来技術で周知の構成では、フラップ部により貫通孔が閉塞されていないときに、貫通孔から排出された水分がフラップ部に当たって飛び散ってしまうという問題があった。

- 米国特許出願公開第2006/0077XXは、以下の点にも関係しているため、この問題を解決しようとする当業者にとって関心があるものであろう。
 - 蓋体付きの保存容器
 - 耐熱温度範囲が-40～100°Cのプラスチック製である
 - それゆえ、保存容器内の冷凍食品を電子レンジで解凍することができる
 - 蓋体にはフラップ部と、前記フラップ部の基端部よりも外側に貫通孔が設けられている。

- しかし、このフラップ部は
 - 容器から余分な水分を取り除くかどうかに応じて貫通孔を開け閉めできる突起を有していない。
 - 前記米国特許出願に開示されたフラップ部の機能は、むしろ、真空ポンプによって貫通孔から容器を真空引きした後の逆止弁である。
 - フラップ部は、保存容器内の圧力が保存容器外の圧力よりも低くなると、貫通孔の周囲の環状領域に押し付けられる。

- このように機能が異なるという点を考慮すると、当業者には、前記米国特許出願に開示されたフラップ部の位置を、開いた貫通孔から排出される余分な水分がフラップ部に当たって飛び散ってしまうことを防ぐという当業者の問題の解決のために、適用する理由はなかった。

- したがって、本件発明の根底にある問題を解決すべき当業者にとって、本件特許の請求項1の構成要件Fを含む解決策を思いつくことは、自明でなかったといえることができる。



Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet

ご清聴ありがとうございました
