

アメリカ模擬裁判

リチャード・リン判事閣下

連邦巡回区控訴裁判所

マックスウェル・
A・フォックス

ジョーンズ・デイ
法律事務所

ライアン・S・
ゴールドSTEIN

クイン・エマニュエル・
アークハート・サリバン
法律事務所

どこで裁判を起こすか？

▶ 地方裁判所

▶ 特許庁 (有効性のみ)

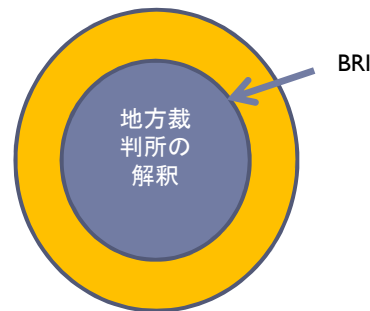
- 当事者系レビュー (IPR)
- 付与後レビュー (PGR)
- ビジネス方法特許当事者系レビュー (CBM)



地方裁判所とAIA手続との違い

- ▶ 取り扱うことのできる論点
- ▶ 立証基準
- ▶ クレーム解釈
- ▶ 当事者適格
- ▶ 補正
- ▶ スケジュール

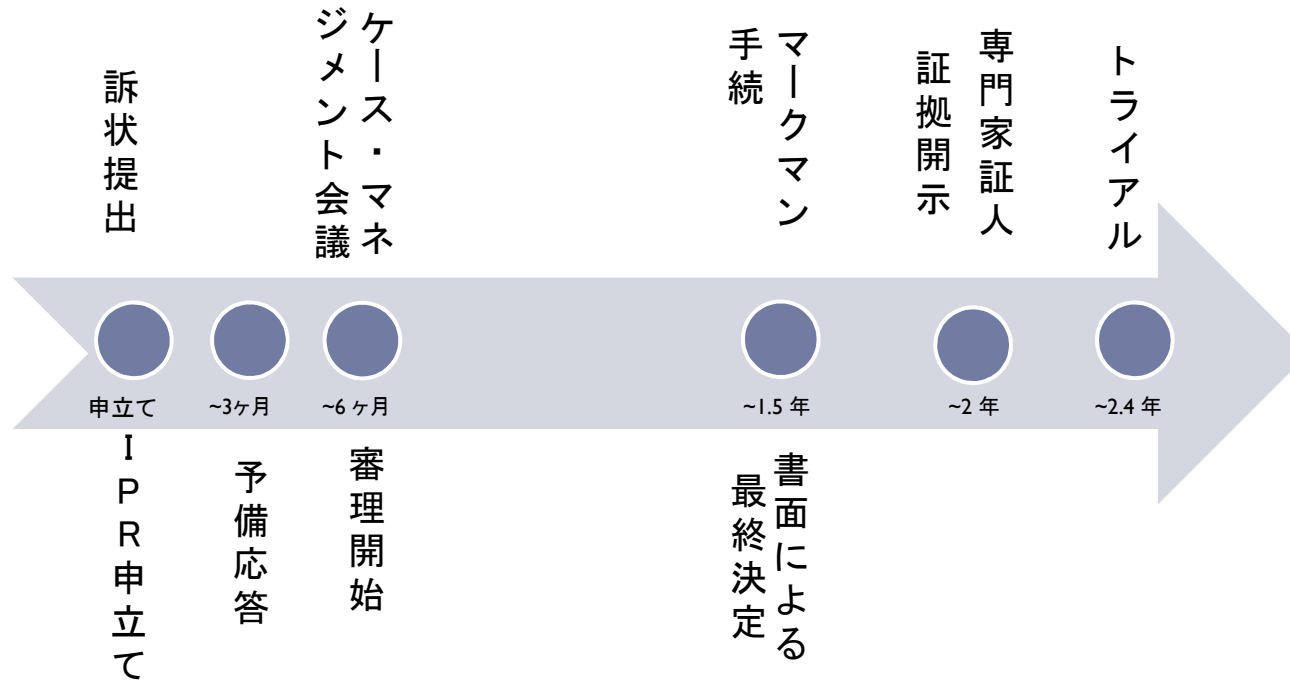
- ▶ 和解
- ▶ 証拠開示
- ▶ 証人尋問
- ▶ 判断者
- ▶ 費用
- ▶ 控訴審における審理基準



| | 地方裁判所 | PTAB (特許審査部) |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| <u>立証基準</u> | 「明白かつ説得力ある」 | 「証拠の優越」 |
| <u>クレームの解釈</u> | 「当業者が通常理解している意味」 | 「明細書に照らして最も広い合理的な解釈」 (現時点では) |

地方裁判所とAIA手続との違い

| | 地方裁判所 | PTAB (特許審査部) |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| <u>スケジュール</u> | トリアルまでに平均 2.4 年 (ただし、裁判所によって異なる) | 一般には 18 ヶ月以内 |



あなたは訴えられました。 当事者系レビュー（IPR）の申立てをしますか？

▶ IPR申立ては侵害訴訟提起から1年以内

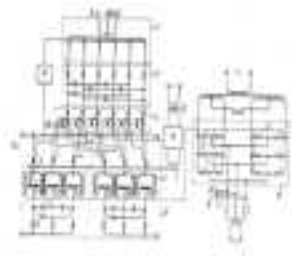
▶ IPR 禁反言: 「申請者がIPRで挙げた理由または合理的に挙げることができた理由」



▶ 地方裁判所の訴訟手続の中止

- (A) IPRにより争点を簡略にして裁判を効率化できるか？
- (B) 証拠開示手続は完了したか？トライアルの日程は？
- (C) 不当な先入観はないか？明確に有利な作戦か？
- (D) 裁判の負担を軽減できるか？

特許を読む



▶ 「肝心要となるのはクレーム」

当初のクレーム1

- A ピストン式圧縮機であり
- B ロータリバルブ6と、該ロータリバルブ6と一体化される回転軸2と、該ロータリバルブ6を回転可能に収容する軸孔5とを備え
- C 該回転軸2の回転に伴い斜板1を介してピストン4を往復動させ、
- D 該軸孔5は、内周面上に、圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路13の入口を備え、
- E 該ロータリバルブ6は、外周面上に、回転軸2の回転に伴い該吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、
- F 該軸孔5の内周面は該ロータリバルブ6の外周面を直接支持し、その隙間を20 μ m以下とした。

クレーム解釈における考察

▶ 内部証拠

- 他のクレーム
- 明細書
- 出願経過

▶ 専門家の証言



▶ 外部証拠

- 辞典
- 学術書
- 証言

▶ その他の可能性

- 定義付け
- 限定
- 除外

特許が無効となる理由

- ▶ 101条: 特許を受けることができないもの
- ▶ 102条: 事前に公に知られているもの
- ▶ 103条: 当業者にとって自明なもの
- ▶ 112条: 無益なもの、開示不十分なもの、実施不能のもの
- ▶ 裁判所によって創造された無効理由



INVALID

有効性

自明であるか？

- ▶ 「先行技術の範囲と内容」
- ▶ 「先行技術と本件特許との相違点」
- ▶ 「当該技術分野における当業者の技術水準」
- ▶ 「商業的成功、長く必要とされながら解決できなかったこと、他者の失敗、阻害要因、複製、その他の関係する要因などの二次的要素」

侵害

- ▶ クレームを解釈する
- ▶ クレームと装置を比較する
 - すべての要素の充足
 - 文言侵害？
 - 均等論？

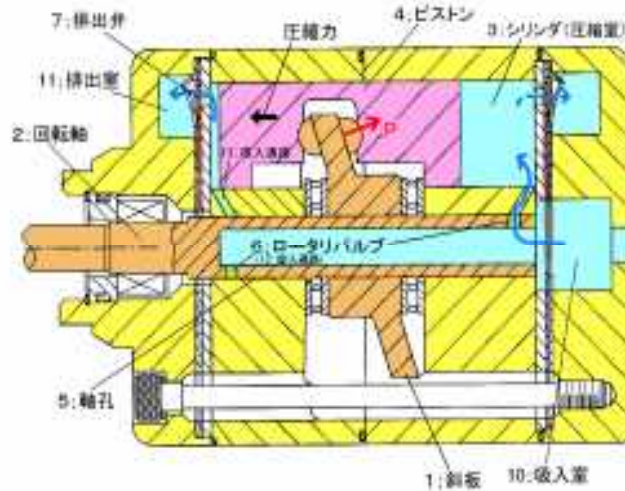


クレームを解釈する

1. ... F: 該軸孔5の内周面は該ロータリバルブ6の外周面を直接支持し、その隙間を20 μ m以下とした。

2. ... 円筒形状の ...

'710 特許発明図



'710 特許 [0003]

「冷媒がこの隙間へと漏洩するという問題」

出口を除いて円筒形状

'710 特許出願経過

「回転軸2の傾斜は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間を20 μ m以下とすれば、防ぐことができます。」

特許商標庁の手続

- ▶ 被告は、'710 特許について当事者系レビュー(IPR)を申し立て、'710 特許は085公報および165公報に照らして無効であると主張した。
- ▶ 特許庁は、2つの用語につき、以下のとおり解釈した。
 - 「直接支持する」は、軸孔の内周面がロータリバルブの外周面を他の物理的実体を用いることなく支持していることを意味する
 - 「円筒形状」は、円形の断面を持つ筒状形を意味する
- ▶ 特許審判部は、'710 特許のクレームが有効であると判断した。

'710 特許の有効性は争えない

- ▶ 被告は、現時点では、IPRにおいて「挙げた理由または合理的に挙げることができた理由」に基づいて、'710 特許の有効性を争うことが禁じられる。
- ▶ したがって、双方当事者は、本件訴訟において特許の有効性は争点とならないことに合意する。

マークマンに関する立場 – BRI 対 フィリップス

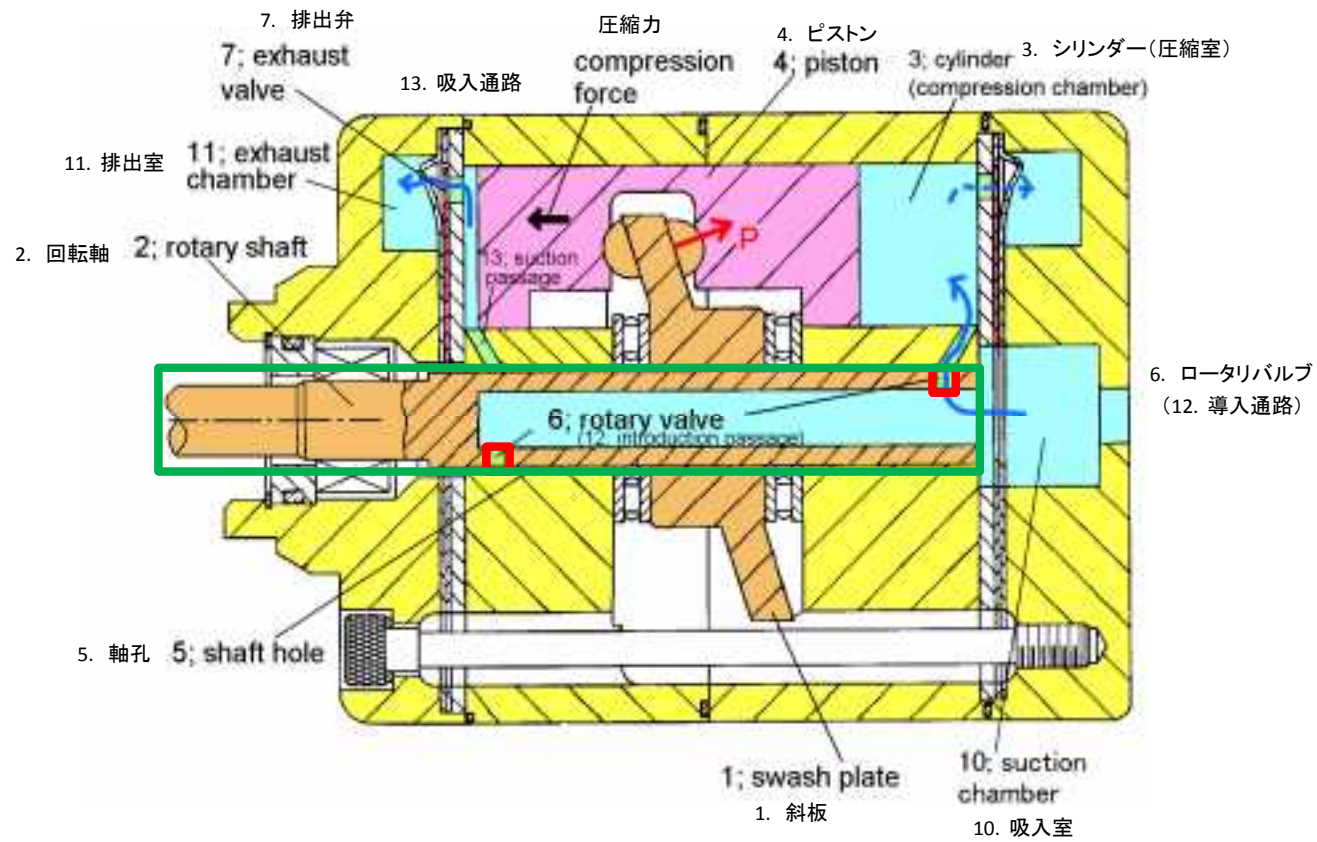
| クレーム用語 | Pony 社の解釈 | Donkey 社の解釈 |
|----------|---------------|------------------------|
| 「直接支持する」 | 一般的かつ通常の意味 | 「他のいかなる手段にも頼ることなく支持する」 |
| 「円筒形状」 | 「円形の断面を持つ筒状形」 | 「完全な円筒形を有する」 |

Donkey 社の専門家であるアサジ博士は、以下の内容の宣誓書を提出した。

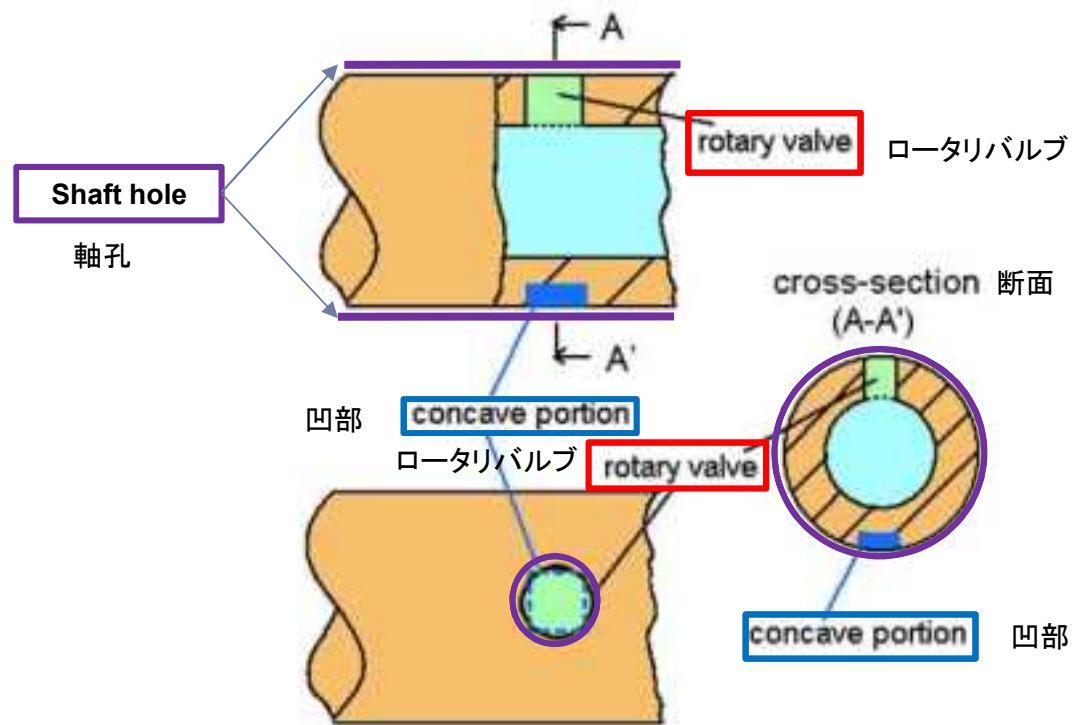
私の名前はアサジ・ショウゴです。

1. 私は機械工学の博士号を持っており、圧縮機の設計において30年の経験があります。
2. 私の経験によれば、ロータリバルブにおける当業者なら、(a)「直接支持する」は「他のいかなる手段にも頼ることなく支持する」という意味であると解釈し、(b)「円筒形状」は「完全な円筒形を有する」という意味であると解釈します。
3. 私の意見は、本件特許、その出願経過、および機械用語辞典の参酌に基づいています。
4. 私の意見はまた、これらの用語が業界関係者によってどのように使われているかについての私の理解に基づいています。
5. 私の意見では、米国特許商標庁が採用した広い意味をこれらの用語に与えるのは正しくなく、不合理です。

'710 特許



被告製品 Y



被告製品 Y は'710特許のクレーム 1 を侵害する

| クレーム 1 | 侵害あり |
|--|------|
| A ピストン式圧縮機であり、 | ✓ |
| B ロータリバルブと、該ロータリバルブと一体化される回転軸と、該ロータリバルブを回転可能に収容する軸孔とを備え、 | ✓ |
| C 該回転軸の回転に伴い斜板を介してピストンを往復動させ、 | ✓ |
| D 該軸孔は、内周面上に、圧縮室に冷媒を吸入するための吸入通路の入口を備え、 | ✓ |
| E 該ロータリバルブは、外周面上に、回転軸の回転に伴い該吸入通路の入口と間欠的に連通する導入通路の出口を備え、 | ✓ |
| F 該軸孔の内周面は該ロータリバルブの外周面を直接支持し、その隙間を20 μm以下とした。 | |

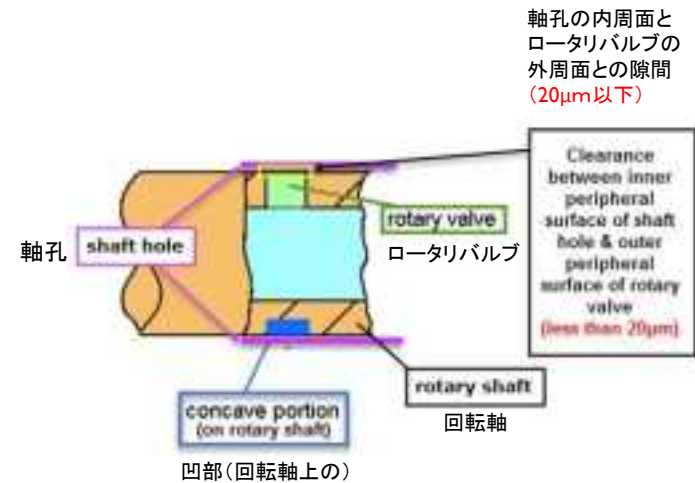
出願経過とクレームは軸孔とロータリバルブの隙間だけに関係しており、回転軸とは関係しない。

- Pony は特許庁に対し、軸孔とロータリバルブの間の隙間についての問題であると説明した：「回転軸2の傾斜は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との間の隙間を全て20 μ m以下とすれば、防ぐことができます。」
- クレームに関する問題は軸孔とロータリバルブだけに焦点を当てている：クレーム1F：「該軸孔の内周面は該ロータリバルブの外周面を直接支持し、その隙間を20 μ m以下とした。」

• 回転軸についての議論はない

- 被告による図面でも、回転軸とロータリバルブを区別して特定している
- 異なるクレームの用語は別のものを意味すると推定される
- ロータリバルブと軸孔についての出願経過は、回転軸が凹部のない

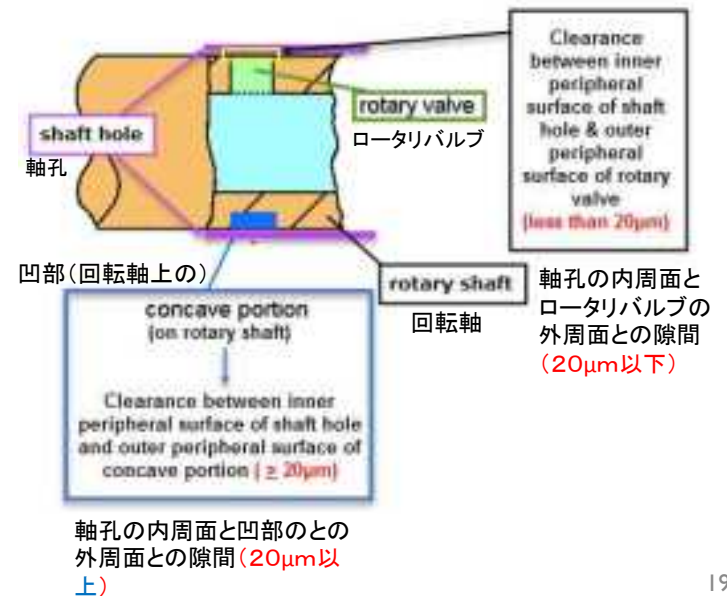
完全な形の円筒であることを要するとの解釈の根拠とはならない。




被告製品Yはクレーム1Fを侵害する

| クレーム 1 | 侵害あり |
|---|------|
| 1F 該軸孔の内周面は該ロータリバルブの外周面を直接支持し、その隙間を20μm以下とした。 | ✓ |

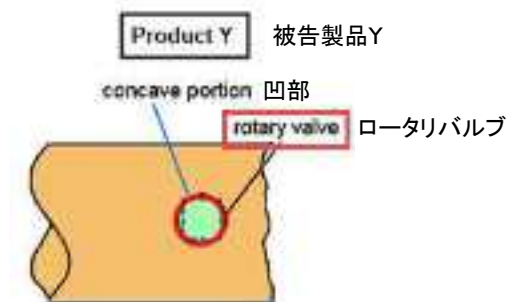
- 侵害1:** 被告製品Yの軸孔の内周面とロータリバルブの外周面との隙間が20μm以下であることに争いはなく、被告製品Yはクレーム1Fを侵害する。ロータリバルブには凹部はなく、侵害論とは関係がない。
- 侵害2:** 被告は、被告製品Yの軸孔の内周面と回転軸に沿った外周面との隙間が、凹部以外の全ての点で20μm以下であると認めており、被告製品Yはクレーム1Fを侵害する。



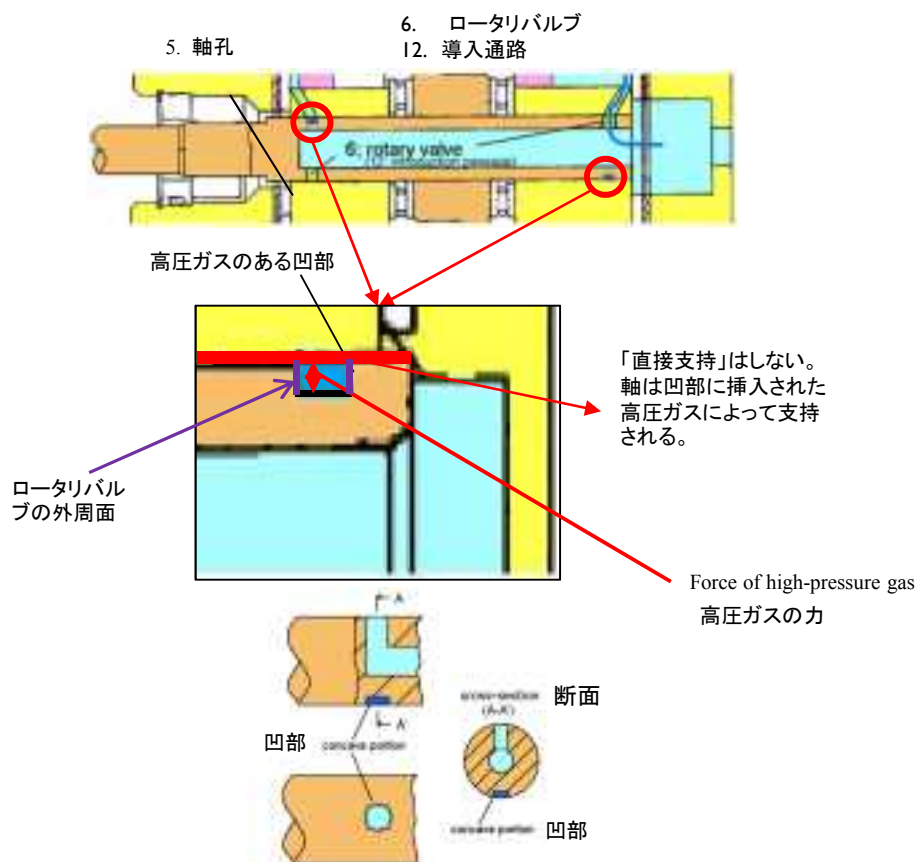
被告製品Yは'710特許のクレーム2を侵害する

| クレーム2 | 侵害あり |
|---|---|
| 2. [クレーム1によるピストン式圧縮機であり] 該ロータリバルブの外周面は、該導入通路の出口を除いて円筒形状である。 |  |

- 被告製品Yのロータリバルブの外周面が円筒形状であるかだけが争点である。
- 侵害1: 図に示されているとおり、ロータリバルブの外周面が円筒形状であることに疑義はない。
- 侵害2: 凹部を除いて、ロータリバルブの外周面の「ほとんど」が円筒形状であることは、被告も認めている。
 - クレーム2はロータリバルブの外周面が「円筒形状」であることを求めている。「円筒形状」の一般的かつ通常の意味は、外周面が完全な円筒であることまで要求するものではない。



被告製品Yはクレーム1と2を文言上侵害しない



▶ クレーム解釈:

- ▶ 「直接支持する」= 隙間の他には何も
ない (例: 転がり軸受やガスの詰まっ
た凹部がない)
- ▶ 「該ロータリバルブの外周面」≠ 「出
口」

▶ 被告製品 Y:

- ▶ 内側の軸によっては「直接支持」されな
い
- ▶ 隙間は20 μ m以上である
- ▶ 「該導入通路12の出口を除いて円筒形
状である」わけではない

被告製品Yは均等論においても侵害しない

- ▶ 「直接支持する」 – 被告製品Yは実質的に異なる方法により機能している
- ▶ 「隙間は ... 20 μ m以下である」 – 出願経過による禁反言が働く



拒絶

「明細書では隙間を 20 μ m以下にするという発明だけが示されているから、本願発明は明細書において説明されていない。」

補正

「その間の隙間を 20 μ m以下にする」との文言が加えられた

出願人自身の発言

「『その間の隙間を 20 μ m以下にする』という要件が加えられました。回転軸(2)の傾斜は、軸孔(5)の内周面とロータリバルブ(6)の外周面との全ての隙間を20 μ m以下とすれば、防ぐことができます。」