

2007-1415, -1421

AGRIZAP INC. v. WOODSTREAM CORPORATION

2008年3月28日判決

1. 事件の概要

Agrizap Inc.は、げっ歯類殺傷装置に関する米国特許5,949,636(以下、636特許)をWoodstream Corporation が侵害するとして、ペンシルバニア州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。636特許の無効を却下する地方裁判所の判決に対して、Woodstream は控訴した。地方裁判所の非侵害という最終判決について、Agrizap も、交差上訴した。

CAFC は、自明性について陪審評決を考慮したが、改めて特許クレームは自明であり無効であるとして、陪審評決を破棄した。CAFC は、本判決が本件を完全に解決するとして、特許権侵害に関しては審理しなかった。

2. 背景

Agrizap は、げっ歯類殺傷装置に関する米国特許 5,949,636(以下、636 特許)を Woodstream Corporatio が侵害するとして、ペンシルバニア州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。

636 特許は、ネズミ等のげっ歯類を感電死させる方法および装置に関する。636 特許に係る発明は、抵抗スイッチを用いて、ネズミの存在を感知する。ネズミが高電圧電極および基準電極に触れると、該ネズミの体を回路の一部として回路が完成されて、生成器を始動させる。生成器は、十分に高振幅の電圧および電流を発生し、ネズミを殺す。

Woodstream は、特許無効を積極的抗弁として主張した。

しかし、陪審員は、Woodstream の積極的抗弁を否定して、Woodstream が侵害していると評決した。

この評決に関して、Woodstream は、JMOL(Judgement as a matter of law:裁判官による審理)を要求した。地方裁判所は、陪審評決を覆して、Woodstream は 636 特許を侵害しないと最終的な判決を下した。しかし、636 特許が無効という Woodstream の主張は、却下された。

Woodstream は、636 特許の無効を否定する地方裁判所の JMOL について上訴した。Agrizap も、地方裁判所の非侵害という最終判決について、交差上訴した。

3. CAFCの考察

CAFC の考察は以下の通りである。

非自明という陪審評決の基盤となる事実を、敬意を払って参照した。明示的あるいは暗示的に評決に示されているかに関わらず、事実を参照したところによると、高水準の差異にとらわれている。したがって、本件で実施されたように、クレームの自明性について単に「イエス」または「ノー」を陪審員に尋ねるフォーム、すなわち実質的にブラックボックスの評決フォームを陪審員に与

える場合でさえ、評決のすべての事実的議論が解決したと仮定する。

しかし、自明という最終的結論は法律問題なので、法律が正しく事実に適応されたかを確認する責任が上訴裁判所として残っている。換言すれば、自明という結論について始めから再検討する。我々は、自明の決定をしばしば悩ます後知恵の傾向について、充分認識しているが、公知の方法に基づく普通の構成の組み合わせは、予想できる効果しか奏さない場合、自明であるという点についても、留意している。

出願経過において、PTO は、米国特許 5,269,091(091 特許)に基づいて、米国特許 4,048,746(Dye 特許)および米国特許 4,200,809(Madsen 特許)を考慮して、636 特許の前身である Agrizap の出願(出願日: 1992年4月29日)が自明性タイプのダブルパテントに該当し特許不可であるとして拒絶した。091 特許は、Agrizap が 636 特許以前に取得した特許であり、害虫駆除装置に関し、回路を完成するために抵抗スイッチの代わりに機械スイッチを用いる点以外は、636 特許のクレームの全ての限定を開示する。1993年2月の2つの展示会で、Agrizap は、091 特許の商業的实施態様であるゴウファザッパーを実演した。PTO は、091 特許に気づいていたが、該商業的实施態様の公然使用は知らなかった。

Dye 特許は、リス等のげっ歯類を駆除するために使用される電子駆除装置を開示する。ここで、リスが2つの離れた接触ポイントに触れると回路が形成される。一方、Madsen 特許は、害虫駆除に関せず、牛の体などの外部加重が2つの電極を横切って抵抗電流を生成することによって回路が完成する。拒絶理由では、PTO は、明白に、「感電死をもたらすために使用するセンサーのタイプについて、091 特許のクレームは特許クレームと異なる。…したがって、抵抗検知電極による感電死の利用について、Dye と Madsen の組み合わせは、自明な代替である。」と説明した。これに対して、Agrizap は、636 特許の発明の主体を訂正し、636 特許と 091 特許の両者の発明者を同一とし、ターミナルディスクレーマーを提出した。091 特許は、自明性タイプのダブルパテントの拒絶理由から除外された。

Woodstream は、ゴウファザッパー、Dye 特許および Madsen 特許に基づいて、636 特許のクレームは自明であり無効であると強く主張した。Woodstream は、「091 特許、Dye 特許および Madsen 特許に基づいて、審査官が出願継続中にクレームを適切に拒絶し、引用文献の組み合わせは Woodstream が控訴して主張するものと同一である」と主張した。Agrizap による発明の主体の訂正は、ダブルパテントの拒絶の根拠から、091 特許を排除するが、該特許の商業的实施態様であるゴウファザッパーまでは排除しない。636 特許の出願日から1年以上前にゴウファザッパーが公然使用され、それが従来技術であることは議論されていない。さらに、091 特許もゴウファザッパーも、Madsen 特許および Dye 特許中に開示された抵抗スイッチを除いて、クレームの全ての限定を開示している。したがって、PTO がクレームを拒絶するのに使ったのと同じ従来技術を再検討する。

同じ従来技術での PTO の拒絶は、クレームの有効性を決定するために解決されるべき問題では決してない。PTO には、Woodstream に模倣されたラットザッパーの商業的成功およびネズミ捕りの市場での長年の要望を含む非自明性の物的証拠は、PTO には提出されず、一方で、陪審員には提出された。もし陪審員が Agrizap が好む非自明性の物的証拠を見つけたとしても、Woodstream の自明性の極めて強力な証拠を克服するには不十分である。

これは、たかが予想可能な結果しかもたらさない公知の方法の普通の構成の組み合わせを、クレームが含む場合のテキストブックケースである。ゴウファザッパーとクレームの唯一の違いは、生成器を始動する回路を完成するために使用されるスイッチのタイプである。クレームは、単に、ゴウファザッパーに採用される機械的圧力スイッチを電気抵抗スイッチに代えているだけである。Dye および Madsen に図示されているように、電荷発生のための回路を完成するための抵抗スイッチとして動物の体を使用することは、従来技術として知られている。機械スイッチよりも好適な抵抗スイッチについて、Dye および Madsen 特許の両者は、636 特許と同様の問題、すなわち、よごれや湿気のある環境における機械的スイッチの故障という問題を解決するようになされている。

この場合、商業的成功等の非自明性の物的証拠では、自明性が明白な事件を克服することはできない。同様に、Leapfrog Enterprises, Inc. 対 Fisher-price, Inc. の事件では、商業的成功、よい評判および長年の要求などの実質的証拠を含む非自明性の客観的な材料が提出されたが、許可されたクレームが無効であること示す強い材料の提示を克服するには不十分であった。以上から、クレームの自明性に関する Woodstream の JMOL 要求についての地方裁判所の却下を破棄する。

4. 結論

クレームが無効である。Agrizap のクレームに対する無効を否定する地方裁判所の JMOL を却下する。

5. 編集者コメント

Agrizap は、636 特許の出願日の1年以上前に、ゴウファザッパーを公用している。結果、ゴウファザッパーは102条(b)の対象となった。そして、Dye および Madsen には、電荷発生のための回路を完成するための抵抗スイッチとして電気抵抗スイッチ(動物の体)を使用することが開示されていた。この点が、Agrizap の 636 特許のクレームと公知のゴウファザッパーとの唯一の差異であった。したがって、公知のゴウファザッパーと Dye または Madsen の電気抵抗スイッチを組み合わせれば、636 特許と同等となる。ここで、効果(結果)が参酌され、「予想可能な結果しかもたらさない」として、CAFC は、自明であると結論付けている。

CAFC は、本事件を、「予想可能な結果しかもたらさない公知の方法の普通の構成の組み合わせを、クレームが含む場合のテキストブックケースである。」と述べている。この事例は、KSR 事件において自明性を支持する根拠として挙げられた例示と同様である。したがって、KSR 事件を勉強する際にも有意義な事件である。

参考 URL:

<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1415.pdf>