

【米 国 情 報】

担当:外国情報部 加藤 政之

2008-1068, -1115
SUNDANCE, INC. and
MERLOT TARPAULIN AND SIDEKIT MANUFACTURING COMPANY, INC.,
v.
DEMONTE FABRICATING LTD.
and QUICKDRAW TARPAULIN SYSTEMS INC.
2008年12月24日判決

1. 事件の概要

原告—交差上訴人Sundanceは、地裁で米国特許第5,026,109（'109特許）のクレーム1の侵害として被告—上訴人Demonteを訴えた。陪審は、クレーム1は侵害されているが、米国特許法第103条(a)の下、自明のため無効であると結論した。陪審の評決に続き、Sundanceは、法律事項判断(JMOL)として'109特許は無効でないと申し立てた。裁判所は、Sundanceの申し立てを許可し、KSR判決を考慮した再考慮を求めるDemonteの申し立てを否決した。Demonteも非侵害のJMOLとして申し立てが、裁判所は否決した。Demonteは両決定に対して上訴した。Sundanceは、訴訟提起前になされた侵害販売の判決前利息に対する地裁の否定に交差上訴した。巡回高等裁判所(CAFC)は、主張クレームは法律事項として非自明であるとの地裁の判決を破棄した。

2. 背景

'109特許は、貨物トレーラ、スイミングプール、ポーチ、パティオのような如何なる構造又は容器に対するリトラクト可能な分割されたカバーシステムに関する。クレーム1を以下に示す。

1. リトラクト可能な分割されたカバーシステムであって、

間隔を空けると共に実質的に平行な複数の支持弓状体を有する複数の可とう性カバー部と、駆動装置を有し、

各カバー部は、実質的に平行な支持弓状体の間で脱離可能に接続され、弓状体は貨物トレーラに摺動可能に支持され、カバーシステムは駆動装置によって延伸又はリトラクト可能であるように少なくとも1つの弓状体は駆動装置に固定的に接続され、

カバー部は他のカバー部から独立してカバーシステムから取り外し可能であるもの。

この上訴に関連する事実審理で、Demonteは、自明性決定の基礎として2つの先行技術文献—US特許NO.4,189,178(Cramaro)とNO.3,415,260(Hall)を陪審に提示した。Cramaroは貨物に使用するためのリトラクト可能な防水シートシステムを開示する。当

事者の合意事項は、'109特許のクレーム1に開示されたカバーとCramaroのカバーシステムの差異は、Cramaroは“分割した防水シート”を含まないことである。当事者のさらなる同意事項は、Hallは多数の“可撓性のスクリーン部材”に分割されたカバーシステムを開示することである。Hallはシステムが“貨物カバーとして使用され得る”ことを示していた。Demonteの特許専門家Bliss氏の意見では、当業者はCramaroとHallとの組み合わせるよう動機付けられるとした。陪審員は、'109特許のクレーム1は自明であると決定した。

KSR判決前において、地裁はJMOLとしてSundanceの申し立てを許可し、“陪審員が自明と結論付けるのに十分な証拠はない”と決定した。特に、地裁は、Hallは“分割した防水シートを使用する貨物環境の外の先行技術”であると結論した。地裁は、“二次的考慮は非自明性の事実認定を裏付ける”とさらに述べた。最高裁がKSR事件を決定した後、Demonteは再考慮を申し立て、地裁はこれを否定し、教示、示唆、動機付けテストを厳格に適用したのではないと述べた。

Demonteは上訴し、Sundanceは交差上訴した。

3. 考察

陪審評決を覆す地裁の決定は、“分割した防水シートを使用した貨物環境の外にある先行技術”としたHallの誤解に基づく（決定では、Hallを“分割したプールカバー”および“分割した非貨物カバー”と記述していた）。Sundanceは、この決定が間違いであるとは議論していない。それは、疑いなく、Hallは、カバーシステムが貨物カバーとして使用され得ることを明示的に、繰り返し、示唆するからである。地裁は、JMOLの許可の基礎をCramaroとHallとの組み合わせる動機付けの欠如に置き、結論自体は関連技術の範囲にないとするHallについての地裁の誤解に基づく。

“多くのケースで、当業者は多数の特許の教示をパズルのピースのように適合することができる。”KSR判決, 127 S. Ct. at 1742. そのような組合せは自明であり、“組合せが古いエレメントを簡単に配置 (arrangement) して各エレメントが実行すると知られている同じ機能を実行し、また、そのような配置から期待されるものにすぎないものを生じさせる。” 同文献 at 1740 (Sakraida v. AG Pro, Inc., 425 U.S. 273, 282 (1976)を引用)。'109特許のクレーム1の貨物カバーは正確にそのような自明な組合せの結果である。

互いの組み合わせで、Cramaroのカバーシステムは、Hallから独立して実行する機能を正確に実行し、また、Hallの取り外し可能なカバー部は、Cramaroから独立して実行する機能を正確に実行する。Cramaroのカバーシステムのエレメントは、積み荷の保護、積み荷の閉じ込め、カバーのリトラクションを含む幾つかの機能を実行する。これらの機能は、Cramaroの一枚のカバーをHallの分割したカバーと置き換えるという簡単な行為を条件に、変更しない。Hallの分割したカバーは、カバー部の個々の置き換えを許容するという機能を実行する。この機能は、Cramaroのカバーシステムの導入を条件に、変更しない。この組み合わせは、Hallの分割したカバーを簡単に機械化し、または、Cramaroの機械化したカバーを分割する。

KSR判決では、裁判所は、電気センサと組み合わせた調整可能なスロットルペダルを目的とするクレームの自明性を考慮した。関連の先行技術は、調整可能なペダル

を開示した特許と、電気センサを開示した別の特許とを含んでいた。裁判所の考えでは、“[関連の先行技術]の教示と[クレーム]に開示された調整可能な電気ペダルとの差異は少ししかないと理解していた。当業者は、[クレーム]によって包含された方法で、ペダル位置センサと[調整可能なペダル]を組み合わせ、そうすることの利益を理解するだろう。”KSR判決, 127S.Ct at 1743.

まさに、KSRの問題のクレームのように、’109特許の分割した貨物カバーは、“改善のため用意した先行技術のピースに対する既知のテクニックの単なる適用”を表している。同判決 at 1740. Cramaroの一枚のカバーをHallの分割したカバーに置き換えることは、自明である。事実、HallとCramaroとの組み合わせの利益は、’109特許でクレームされた貨物カバーの発明時の当業者にとって必然的に自明である。Hallの取り外し可能なカバー部をCramaroに付加することは、結果となるデザイン(design)に、個々の置換可能なカバー部であるHallと正確に同一の利益を付与する。何れの当事者も、Hallの取り外し可能なカバー部をCramaroのカバーシステムに組み合わせることが“そのような配置から期待される以上”のものを生じさせることを示唆しない。Sakraida判決, 425 U.S. at 282.

’109特許の説明では、“リトラクト可能なカバーシステムを有することは望ましく、損傷部だけが簡単に取り外され、全体のカバーシステムを置換する、または、分解することなしに、置き換えられる。”とする。Hallの説明では、分割したカバーは“組み付け準備のために作成済み可能であり、置換、修理は容易に準備される”とする。Hallの置換可能なカバー部をCramaroのデザインに組み込むという残りの仕事は、“熟練したメカニックの作業であり、発明者のものでない”。Sakraida判決, 425 U.S. at 282 (Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248, 267 (1851)を引用)。我々の結論では、発明時の通常の実業のカバーデザイナーは、Hallの取り外し可能なカバー部をCramaroのカバーシステムに組み込むことを自明と判断する。

なお、地裁で考慮された非自明性の二次的考慮は、この自明性の強いプリマファシーを簡単に解消することができない。

4. 結論

’109特許は自明のため無効であると法律事項として考えるので、侵害又は判決前利息の問題に取り組む必要はない。地裁判決は破棄される。

5. コメント

上記判決ではKSR判決を引用して“多くのケースで、当業者は多数の特許の教示をパズルのピースのように適合することができる。”としています。引用文献の組み合わせについて、KSR判決前のTSM(教示、示唆、動機付け)テストと比較すると、柔軟な基準が適用されています。

- さらに、本判決は非自明性の判断基準として、
- (1) 引用文献の発明同士の組み合わせが各引用文献の発明の機能を変更しないこと、
 - (2) 引用文献の発明同士の組み合わせが期待以上の効果を生じさせることを示しています。
- (1)は、各引用文献の発明の機能が変更されるなら引用文献同士の組み合わせは

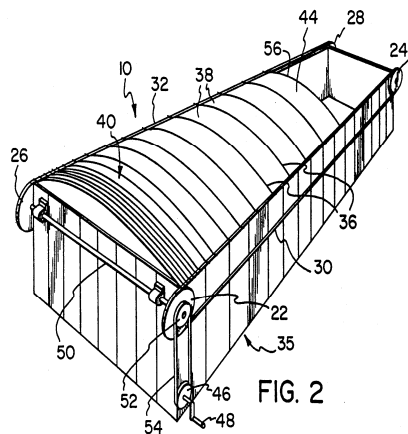
阻害されることを意味しています。

なお、日本の進歩性の基準を用いても、'109特許はCramaroとHallとの組み合わせに基づいて進歩性なしと判断されると思料されます。

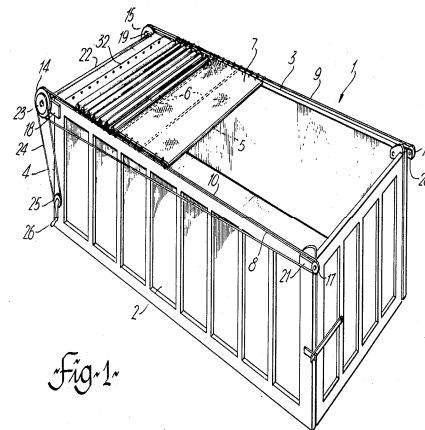
添付1: '109特許のクレーム1

1. A retractable segmented cover system used with a truck trailer comprising
 - a plurality of flexible cover sections with a plurality of substantially parallel supporting bows spaced therebetween and a drive assembly,
 - wherein each cover section is detachably connected between substantially parallel supporting bows, the bows are slideably supported on the truck trailer and at least one bow is fixedly connected to the drive assembly such that the cover system can be extended or retracted by the drive assembly and
 - wherein a cover section can be removed from the cover system independent of the other cover sections.

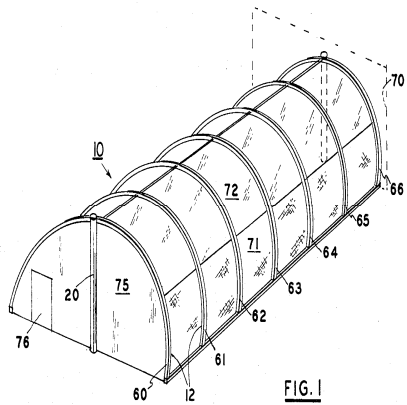
添付2: '109特許のFIG.2



添付3: CramaroのFIG.1



添付4: HallのFIG.1



参考URL: <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1068.pdf>

以上