

ZUP, LLC v. NASH MANUFACTURING, INC.事件、上訴番号2017-1601(CAFC、2018年7月25日)。Prost裁判官、Newman裁判官、Lourie裁判官による審理。バージニア州東部地区地方裁判所(Hudson裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

ZUP社とNash社は、ウオーター・リクリエーション・デバイス産業にて競合の関係にある。ZUP社には、ウオーター・リクリエーション・ボードの特許が付与された。このウオーター・リクリエーション・ボードには、隣同士に並んでいるハンドルと隣同士に並んでいるフット・ビンディングとが同時に含まれている。板上での位置を変えるとき、このような特徴により乗り手の安定性が高められた。

ZUP社は、寄与侵害と誘引侵害のためNash社を提訴した。Nash社のボードは、ZUP社のボードを文言侵害していなかったが、ユーザーは、侵害する方法で、Nash社のボードを構成することが可能であった。

正式事実審理なしの判決(summary judgment)では、地方裁判所は、(i) ZUP社の特許が自明であるため無効であり、(ii) ZUP社の二次的考慮事項(secondary considerations)についての証拠が自明性についての強い主張に反論するには不十分であるというNash社の主張に同意した。

争点/判決理由:

ZUP社の特許は自明であるため無効であるか。然り、原判決が確認支持された。

審理内容:

ZUP社は、該特許の目的とは、板上での位置を変えるとき、乗り手の安定性を高めることであると主張した。また、ZUP社は、この特定の技術分野の「長年の」動機づけが、乗り手の安定性を高めることであると認めた。この乗り手の安定性を高めることは、ZUP社の発明に取り入れられた各先行技術要素の目的である。CAFCは、乗り手の安定性を高めるという一般に周知の目的のために、先行技術の構成要素が、ZUP社のクレームにて使用されているため、先行技術の構成要素を組み合わせる動機付けの存在に関する真正な論争がないとした。CAFCは、文献には先行技術の各構成要素の同時使用が開示されていないと認めた。しかし、CAFCは、ZUP社が通常用途のために同一構成要素を使用することが、一般に知られた機能に従い単なる先行技術の構成要素の推測可能な使用であるとした。

ZUP社の(i) 長い間望まれていたが未解決であった必要性(a long-felt but unresolved need)と(ii) 複製品(copying)という二次的考慮事項(secondary considerations)は、自明であったという結論に反論するには不十分であった。CAFCは、ZUP社の専門家の証言、およびZUP社は「すばらしい製品」があるという被告人の過去の供述が、長い間望まれていたが未解決であった必要性(a long-felt but unresolved need)を証明しなかったとした。この証言によると、50年以上にわたり、世間一般のフラストレーションがあった。この世間一般のフラストレーションとは、ボート(boating)コミュニティの「最も弱く」「最もスポーツ的に挑戦された」メンバーがスキーもしくはウエイクボードができる製品は存在しなかったというものであった。CAFCは、クレームに記載の発明と先行技術との相違点は最小限のものであり、証拠では、位置を変えるときに乗り手の安定性を高めるというゴールを達成したのはZUP社が最初ではないことが示されていたとした。

また、CAFCは、Nash社のボードが侵害しているとするには、ユーザーが、立っている間にボードに接着されているハンドルを使用しないというNash社の警告を無視する必要があるため、ZUP社からの複製品(copying)の証拠が説得力のないものとした。

Newman裁判官は、多数派の意見は、発明が自明であるとするために、発明者の教示をひな型として使用する教科書からの例示、すなわち許されない跡追いの分析(impermissible hindsight analysis)であると主張した。