

PLASTIPAK PACKAGING, INC. v. PREMIUM WATERS, INC.事件、上訴番号2021-2244 (CAFC、2022年12月19日)。Newman裁判官、Stoll裁判官、Stark裁判官による審理。ウィスコンシン州西部地区地方裁判所(Conley裁判官)の判決を不服としての判決。

背景:

Plastipak社は、Premium Waters社を、ボトルキャップを着脱するためのネジ山と、ボトルが開封されたことを示す不連続な不正開封防止構造、および支持フランジを含むネック部を有するプラスチックボトルに関する12件の特許を侵害しているとして提訴した。これらの特許には、フランジからトップまでのネック部のX寸法が0.580インチ以下であること(「X寸法限定」)、および不連続な不正開封防止構造(「TEF限定」)という2つの限定が含まれている。各特許には、Darr氏とMorgan氏が発明者として記載されている。

Premium Waters社は、AIA以前の35 U.S.C. §102(f)¹に基づき、特許出願に記載されなかった第3共同発明者であるFalzoni氏が不参加のため、すべての特許が無効であると主張した。Falzoni氏は、あるプロジェクトに取り組んでいたとき、TEF限定を明示的に示すネック部仕上げを有するボトルの3DモデルをDarr氏に電子メールで送信した。その3Dモデルにはフランジがなかったため、X寸法限定は明示されていなかったが、Falzoni氏は、想定されるフランジの位置から、その3DモデルのX寸法は約0.563インチであると証言した。その後、Premium Waters社は、X寸法特徴とTEF特徴の着想に貢献した、特許出願に記載されなかった共同発明者の不参加により、特許が無効であるとの正式な審理なしでの判決を求める申し立て(summary judgment motion)を提出した。Plastipak社は、Falzoni氏は十分な貢献をしていないと主張した。Falzoni氏の3DモデルはX寸法特徴を示しておらず、TEF特徴については、単に技術分野の現状を伝えたに過ぎないとした。地方裁判所は、Premium Waters社の正式な審理なしでの判決を求める申し立てを認めた。Plastipak社はこれを不服として、上訴した。

争点/判決:

地方裁判所は、正式な審理なしでの判決において、特許出願に記載されなかった共同発明者の不参加を理由に特許が無効としたのは誤りであったか。然り、原判決は覆され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、すべての事実と理屈に適った推論が非申立人(nonmoving party)に最も有利に導かれたとしても、重要な事実について真に争いが無いことを申立人(moving party)が示した場合にのみ、正式な審理なしでの判決が適切であることをリマインドした。すなわち、正式な審理なしでの判決により特許を無効とするには、Premium Waters社は、すべての理屈に適った事実認定者が、Plastipak社に最も有利な観点から証拠を考慮し、Falzoni氏が実際に発明の着想に貢献したと結論付けるような証拠を提示する必要がある。

地方裁判所は、記録はそうでないことを反映していると述べた。Falzoni氏からDarr氏への電子メールには、X寸法特徴が明示されておらず、電子メールでははっきりとDarr氏に設計を仕上げるよう求めていた。Plastipak社の専門家は、3Dモデルには明確なフランジ位置がないため、そのX寸法を決定することはできないと証言した。また、Plastipak社は、TEF特徴が技術分野において既に知られていたことを示す先行技術も提出した。

¹ AIA以前の§102(f)では、主題がクレームに記載されていることを出願人が発明しなかった場合に特許を発行することを禁止している。この条項はAIAで削除され、代わりに派生手続きが利用できるようになった。