

BLUE GENTIAN, LLC v. TRISTAR PRODUCTS, INC.事件、上訴番号 2021-2316、2021-2317 (CAFC、2023年6月9日)。Prost裁判官、Chen裁判官、Stark裁判官による審理。ニュージャージー州地区地方裁判所(Hillman裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Blue Gentian社は、拡張可能なアウトチューブの内側に配置された弾性インナチューブを使用する拡張可能なホースに関する特許侵害で Tristar社を提訴した。Blue Gentian社の社長であるMichael Berardi氏は、特許に記載されている唯一の発明者であった。対応特許出願の申請前に、Berardi氏はGary Ragner氏と面会し、Ragner氏は自身の拡張可能なホースであるMicroHoseの投資資金をBerardi氏に求めた。また、Ragner氏はMicroHoseを対象としている特許を複数有しており、それらの特許は最終的にTristar社にライセンスされた。Tristar社は、侵害訴訟に対する弁護として、Ragner氏を共同発明者として含めるようにBlue Gentian社の特許の発明者の記載を訂正するよう反訴した。地方裁判所は、Ragner氏は全ての主張特許について発明者として記載されるべきであったとした。Blue Gentian社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が発明者の記載の訂正を命じたのは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

Ragner氏は、Berardi氏の特許出願の申請前に、Berardi氏がMicroHoseのデモンストレーションビデオを見て、MicroHoseの製造プロセスを詳述した文書を閲覧し、MicroHoseの試作品(プロトタイプ)にアクセスできたと証言した。プロトタイプには、水の流れに対応するビニール製のインナチューブと、付勢用のワイヤーコイルスプリングが装備されていた。面会中、Berardi氏はワイヤースプリングを弾性のあるものに置き換えることができるかどうか尋ね、Ragner氏はそれが可能であると述べた。この面会から数時間以内に、Berardi氏はHome Depot(ホームセンター)に行き、独自のプロトタイプを作成し、その後すぐに特許を申請した。

CAFCは、Ragner氏の証言が証拠によって十分に裏付けられたと判断する際に「合理の原理(rule of reason)」テストを適用した。Blue Gentian社は、Ragner氏の着想(conception)への貢献、同氏の証言の裏付け、Ragner氏とBerardi氏の協力に関する地方裁判所の決定に誤りがあると主張した。しかしCAFCはあらゆる面で同意しなかった。

地方裁判所は、特に貢献に関して、Ragner氏が(i) 端部のみに取り付けられたインナチューブとアウトチューブ、(ii) 布製のアウトチューブ、(iii) 金属バネを使わずにホースを引き込む力を提供できる弾性インナチューブに貢献した、と認定した。CAFCは、これらの各構成部分がクレームに含まれているとした。CAFCは、さらに(1) 面会で示されたプロセス文書にはインナチューブがエラストマーとして表示されていた、(2) 面会で実際に見せられたMicroHoseのプロトタイプには、水が流れると膨張するビニール製の弾性インナチューブがあった、(3) Ragner氏はBerardi氏に、付勢力として弾性体を使用した独自のプロトタイプがあり、弾性体がバネの代わりになる可能性があると言った、という十分な裏付け証拠があったとした。

従って、CAFCは地方裁判所の命令を確認支持した。