

米国における collateral Estoppel の法理の適用に関する留意事項

2014年12月08日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

MPEP 2012.01によれば、法廷審理を経て特許無効が明らかにされると、特許権者（原告）は、先の手続／訴訟において当該特許の有効性を争う十分且つ公正な機会がなかったことを証明しない限り、当該特許が関与する更なる訴訟に対して、“Collateral Estoppel”の法理が適用されず (*Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 169 USPQ 513(1971)、*Ex parte Varga*, 189 USPQ 209 (Bd. App. 1973)、*Kaiser Industries Corp. v. Jones & Laughlin Steel Corp.*, 515 F.2d 964, 987, 185 USPQ 343, 362 (3rd Cir. 1975))。

Blonder-Tongue Labs 事件において、「十分且つ公正な法定審理後の特許の無効認定は、当該特許を権利行使するための更なる訴訟に対して“Collateral Estoppel”の法理が適用される」ということが明らかにされました。たとえば、特許取得に際し、情報開示義務違反やフロード等の理由で無効または権利行使不能であるとの判決が下された当該特許に対して再発行特許出願をした場合、“Collateral Estoppel”の法理が適用されるので、当該特許は再発行されません (*In re Kahn*, 202 USPQ 772, 773 (Comm'r Pat. 1979))。

“Collateral Estoppel”の法理が適用された最新の CAFC 判例に基づいて、米国における collateral Estoppel の法理の適用に関し留意すべき事項を以下に説明します。

【全5頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.