

セールかフェイルか？ 「公表」に対する連邦巡回区控訴裁判所の判決

筆者：ルイツェン（トニー）・ワン（*Ruizheng (Tony) Wang*） &
ダニエル・スミス（*Daniel Smith*）

序文

米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、最近の控訴審判決において、米国特許商標庁の特許審判部（PTAB）が米国特許第 10,572,429 号（以下、「‘429 特許」という）に対し下した「異議申立を受けた全クレームは自明であるため特許を受けることができない」という判定を支持しました。当該判決の対象事件である *Sanho Corp. v. Kaijet Tech. Int’l Ltd.* 事件¹は、米国特許法第 102 条(b)(2)(B)に基づく先行技術の例外規定における「公表」（publicly disclosed）という用語の解釈をめぐり提起された訴訟です。当該判定には、先行技術がどのように決定され、発明者がどのように米国特許法（AIA）に基づいて自身のイノベーションを保護し得るかに関し重要な意味合いが含まれています。

事件の背景

Sanho Corporation（以下、「Sanho」という）が、PTAB による最終審決に対し上訴しました。PTAB は当該最終審決において、当事者系レビュー（IPR）を請求した Kaijet がその請願書において主張したように、‘429 特許のクレームは自明である

¹ 108 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2024).

から特許を受けることができないという判定を下しました。PTAB の当該審決は、
‘429 特許の有効出願日以前に出願され、米国特許法第 102 条(a)(2)に規定される先
行技術として認められた米国特許出願公開番号 2018/0165053 (“Kuo”) に依拠した
ものです。Sanho は、Kuo は、その関連主題が既に‘429 特許の発明者により、当該
クレームされた発明を具現化した製品 (“HyperDrive”) のプライベートセールを介
して「公表」されたから、先行技術の条件を満たしていないと主張しました。

主として、Sanho は、‘429 特許のクレームされた特徴を有すると主張されている
HyperDrive のプライベートセールは、第 102 条(b)(2)(B)に規定される「公表」
(public disclosure) を構成したと反論しました。Sanho によれば、この開示
(disclosure) は、Kuo の有効出願日以前に行われたので、それによって、Kuo は
先行技術の対象から除外されるべきでした。

連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) による分析

CAFC は、非機密のプライベートセールが、第 102 条(b)(2)(B)の法定文言に基づ
く「公開」 (public disclosure) と見なされるべきかを審査しました。その分析には
必然的に、米国連邦最高裁判所が *Helsinn Healthcare S.A. vs Teva Pharmaceuticals*
Inc. 事件 ² に対し下した判決が関与されました。当該事件は、プライベートの商用

² 586 U.S. 123 (2019).

販売が第 102 条(a)(1)の条文に記載の「販売」 (on sale) という態様に十分に該当し、第 102 条(a)(1)に規定される開示を構成したと判定した判例を確立しました。

CAFC の分析では、最初に、条文のプレーンランゲージが強調され、連邦議会が単なる「開示」 (disclosed) でなく「公表」 (publicly disclosed) という用語を意図的に選択したと特に示されました。この区別は、議会が「公の」 (public) 開示とそうでない開示の種類を分けると意図したことを示唆しています。

更に、裁判所は、第 102 条(b)の目的が、特許出願する前に自身の発明を公表した一部の発明者の当該発明を、他人により後に出願された特定の特許出願によって無効となってしまうことから守ることであると示しました。「公表」 (publicly disclosed) はプライベートでの開示を含むという Sanho の解釈は、上述した目的と矛盾します。その上、CAFC は、第 102 条(b)の立法経緯について説明し、「公表」には発明が公に利用可能であることが必要であると解明しました。

このように、CAFC は、ものを単に第 102 条(a)(1)に記載の「販売」するという行為は必ずしも、販売された装置によって具現化された発明が、第 102 条(b)(2)(B)の目的でいう「公表」 (publicly disclosed) されたことを意味する訳ではないと判定しました。

連邦議会の意図

上述したように条文のプレーンランゲージの分析において、CAFC は、第 102 条(b)(2)(B)に規定の用語「公表」 (publicly disclosed) は第 102 条(a)(1)に規定の単

語「開示」(disclosed)と同じ意味と推定されるべきではないというその判定に関し、議会の意図を言及しました。「公表」と「開示」は、異なる用語であるため、これは、議会は意図的に異なる意味を持たせているということを示唆しています。*Hibbs vs Winn* 事件³において判定されたように、「条文は、その効果が全ての規定に与えられ、実施不可、過分、無効又は不十分な部分がないように制定されるべき」です。

従って、CAFCは、もし議会は「公表」と「開示」に同等の意味を持たせるつもりだったのであれば、第102条を改訂する時に同じ用語を使っていたはずであると判定しました。

公用 (Public Use) について

今回の審決は、「公表」(publicly disclosed)と「公用」(public use)との区別についても対処しました。Sanhoは、受け取る者に守秘義務がなければ、公用は第102条(b)(2)(B)に規定の公表(public disclosure)に該当し、「公用」を無効にさせる状況では、「公表」(publicly disclosed)という用語は「公衆」という単語の既存の司法解釈を組み込むべきと反論しました。

CAFCは、Sanhoは再び、「公表」(public disclosure)と「公用」(public use)とが異なる法定用語であるという事実を無視したと説明しました。公表は、公用

³ 542 U.S. 88 (2004).

を介して行われ得ますが、公用は必ずしも、あらゆる場合に発明の公表を構成する訳ではありません。Sanho はもっぱら、最高裁判所が *Egbert vs Lippmann* 事件⁴ に対し下した 140 年もの歴史を持つ判決を根拠に、自身の意見を主張しましたが、CAFC は、Sanho はその判例を間違えて引用していると述べました。*Egbert* 判決は、一個人による公用に基づいて先行技術が無効にすることの適格性に対処したものです。最高裁判所による当該判決は、発明の公用が公表を構成するということを確立しませんでした。また、*Egbert* 判決は、特許法において使われている異なる用語に対処しませんでした。従って、CAFC は、新しい法定用語「公表」は法定用語「公用」に関する既存の法律を組み込むべきという Sanho の主張を拒絶しました。

判定

CAFC は、Sanho が主張した販売は、関連主題を公表しなかったから、第 102 条 (b)(2)(B) の例外を構成しないと判定しました。Sanho がその販売に関して Kuo において開示された関連主題を公に開示したことは認められません。CAFC は、PTAB が Kuo を先行技術として引用したことは間違っていないと判定し、Kaijet が請求した当事者系レビューにおいて下された無効判決を支持しました。

⁴ 104 U.S. 333 (1881).

判決の含意

CAFC は、特許法第 102 条(b)(2)(B)に使われている用語「公表」 (public disclosure) の意味と意図を確立（或いは、再支持）しました。特に、CAFC は、法定用語「公表」 (public disclosure) は用語「開示」 (disclosed) 及び「公用」 (public use) と異なる意味として解釈されるべきであることを確立しました。当該判定は更に、法令は全体として解釈されるべきであり、条文の単純明白な文言を解釈する際に議会の意図に依拠すべきであり、類似するが同等ではない用語は、1 つの用語が他の用語を実施不可、過分、無効又は不十分なものにしてしまうように解釈されるべきではないという意図に基づいて考慮されるべきであることを確立／再支持しました。

発明者に関して言えるのは、発明の単一のプライベートセールが非機密のものであったとしても、そのプライベートセールは、有効出願日とそのプライベートセール以降であったが発明者自身の有効出願日よりも早い先行技術文献のその日にちをより前にするような十分な発明の公表とはならないということは今、明確になりました。従って、非機密のプライベートセールを含み、発明のあらゆる商用行動の前に、自身の特許出願を提出しておいたほうが常に賢明です。