

米国特許：Pre-AIA102 条と AIA102 条による引例，その違いは？

矢部 達雄*

1. はじめに

2011年に米国特許改正法（American Invents Act：AIA）が成立し、特に102条の条文（何が先行技術になるのか）が大きく変更された。すなわち、「先発明主義」から漸く「先願主義」に移行することになった。ただし、AIA102条の条文は2013年3月16日以降に「有効出願日」を持つ米国特許出願に適用されることになった。したがって、AIA特許が成立するのは早くても2015～2016年以降となり、AIA特許による権利行使となると地裁での訴訟、或いは、審決を経てCAFCの判決となるので2020年以降となる。最近になって漸くAIA特許によるCAFCの判決が出てきた。とはいえもう暫くの間はPre-AIAとAIA特許による訴訟が混在すると予想される。本稿では、ごく最近のAIA特許によるCAFC判決（特にAIA102条を解説した）を紹介するとともに、Pre-AIAとAIAで何が引例となるかをまとめ、相違点を明確にしておきたい。

2. Pre-AIA による 102 条

Pre-AIA（AIA成立以前）の時代、出願実務において主に関係するのは102条(a)項、102条(b)項と102条(e)項であり書面の関係上実務ではほぼ関与しない(c)項、(d)項、(f)項及び(g)項の説明は割愛する。

102条(a)項及び102条(e)項において先行技術（引例）となるか否かを判断する基準日（critical date）は問題となる特許出願の「発明日」であり、102条(b)項では「米国出願日の1年前」である。

Pre-AIA 102条(a)項とPre-AIA 102条(e)項における基準日は「発明日」なので発明者が証拠に基づき発明日を引例の日よりも遡及することで引例の地位を否定できる。しかしPre-AIA 102条(b)項による基準日は「米国出願日の1年前」で不動なので発明日を遡及してもPre-AIA 102条(b)項の引例は回避できない。故にPre-AIA 102条(b)項をStatutory Bar（法定的禁止）と呼ぶ。

Pre-AIA（旧法） 米国特許法 102 条	
(a)	発明日前の刊行物・公知
(b)	米国出願日の1年以上前の刊行物・公用・販売
(e)	発明日の前に米国における先願がある場合

Pre-AIA 102 条(a) 項

発明が、特許出願人による発明の前に、米国内において、他者に、知られ、用いられ、又は米国外は外国において、特許され、もしくは刊行物に記載されている場合

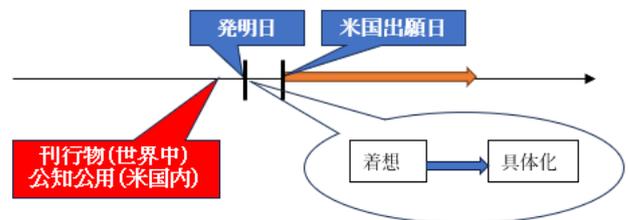


図1：Pre-AIA 102 条(a) 項の説明図

上記したように、引例の日よりも本願の発明日

* 米国NY州弁護士、弁理士法人ユニアス国際特許事務所

を遡及することによってPre-AIA 102条(a)項による引例は回避できる。Pre-AIAでは、規則131条(37 CFR 1.131)による宣言書で発明の実施を拳証する証拠(Labo Note等)を提出することで発明日を遡及できた。

しかし、次のPre-AIA 102条(b)項によって米国出願日の1年以上前に発明日を遡及することはできない。言い換えるとPre-AIA 102条(b)項は発明日を遡及できる限界を規定している。すなわち、米国出願日前の1年以内(グレースピリオドと呼ぶ)である。

Pre-AIA 102条(b)項

米国特許出願日から1年以上前に、「内外国で、特許または刊行物に記載」または「米国内で、公用または販売」されている場合

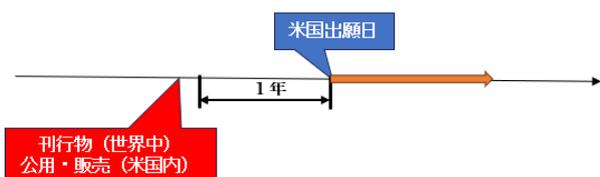


図2：Pre-AIA102条(b)の説明図

上記したようにPre-AIA 102条(b)項適用の基準日は米国出願日の1年前なのでこの日は不動であり、発明日を遡及してもPre-AIA 102条(b)項で引例となればその地位を否定することはできない。

但し、Pre-AIAでは公用・販売が引例となるのは米国領土内で実施された場合のみで、この点がAIAと顕著に異なる。

Pre-AIA 102条(e)項

発明が、特許出願人の発明日の前に他のものにより [i] 米国において出願され122条(b)項の下に公開、或いは、特許された場合であって、[ii] 351条(a)項による国際出願は米国を指定し英語で公開されたものは本条項における合衆国において出願されたものと解釈する

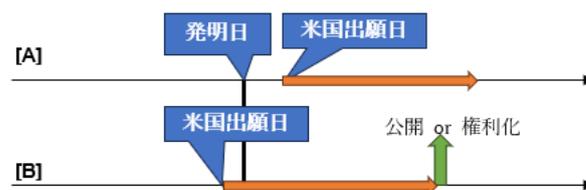


図3A：[i] Pre-AIA 102条(e)の説明図

Bの米国出願はAの米国出願に対し102条(e)項の先行技術となる。

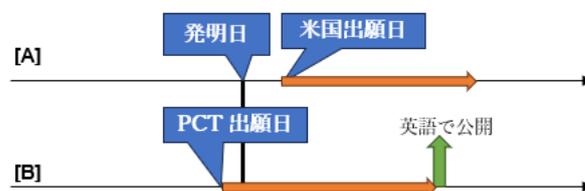


図3B：[ii] Pre-AIA 102条(e)の説明図

Bの米国出願はAの米国出願に対し102条(e)項の先行技術となる。

図3Aと図3Bからも理解されるように本件Aの米国出願の時点で公開されていないBの米国出願が先行技術になる。従って、いくら費用と時間をかけてAの出願前に先行技術の調査をしても、このような先願は見つけれない。

なお、Pre-AIA 103条(c)項にPre-AIA102条(e)項の先行技術は本願出願人と同一人所有の場合には自明性の判断には適用しないと規定されている。言い換えると、Pre-AIA 102条(e)項の先行技術は同一人所有でない場合には自明性の判断にも適用される。

3. AIAによる102条

2011年9月16日にオバマ政権下でAmerica Invents Act (AIA)と称する米国特許改正法が成立した。

AIAによる102条は、2013年3月16日以降に「有効出願日」を持つ米国出願、或いは、国際出願に適用する。なお、「有効出願日」とは問題となる米国出願の最先の優先日(例：日本出願を基



Source: <https://www.uspto.gov/patents/laws/leahy-smith-america-invents-act-implementation>

礎とし米国出願する場合には日本出願が有効出願日となる)となる。

3.1 Transition Application に関して

2013年2月14日付官報¹⁾によるとAIA102条の施行日を跨ぐような(有効出願日が2013年3月15日以前で米国出願が2013年3月16日以降)出願(Transitional Application)の場合には以下のように判断する。

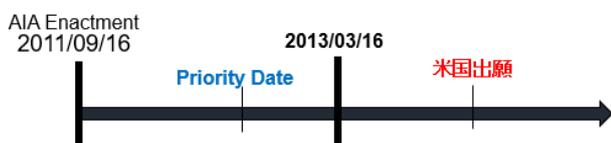


図4：AIA102条の施行日を跨ぐ出願とは

- Ex 1：米国出願が優先権を主張しない場合⇒“AIA”を適用する。
- Ex 2：優先権を主張しており，米国出願の全クレームのサポートが優先権出願にある場合⇒“Pre-AIA”を適用する。
- Ex 3：優先権を主張しているが，米国出願の一項以上のクレームが優先権出願に基礎がない場合⇒出願全体に“AIA”を適用する。
- Ex 4：Ex 3の米国出願から分割出願し，優先権出願に基礎がないクレームを削除した場合⇒一旦AIAを適用した場合，“Pre-AIA”に戻ることはしない。よって“AIA”の適用を維持する。

3.2 AIA102条ではPre-AIA102条と比べて以下のように変わる(概要)

- (i) 「先発明主義」から「先願主義」に変わる。→ AIA 102条(a)項(1) & AIA 102条(a)項(2)
- (ii) 米国外の出願から優先権を主張した場合に米国外の優先日が「有効出願日」となり，後願排除効が認められる。Pre-AIAではHilmer Doctrine²⁾と呼ばれ，後願排除効は米国出願の出願日のみとされていた。→ AIA 102条(a)項(2)
- (iii) 世界中での公知・公用・販売が先行技術となる。→ AIA 102条(a)項(1)
- (iv) 本願(後願)の有効出願日の前に同一人所有の先願がある場合に同先願は本願に対する先行技術にならない。→ AIA 102条(b)項(2)，(c)項
- (v) 本願(後願)の有効出願日の前に共同研究の

AIA(新法) 米国特許法 102条		
102条(a)	(1)	有効出願日の前の先行技術(開示)
	(2)	有効出願日前の先願
102条(b) 新規性喪失の例外規定	(1)	(A) GP内(有効出願日前の1年以内)の発明者等による開示は先行技術にならない。
		(B) GP内(有効出願日前の1年以内)の発明者による公表(先行技術の開示前)によって先行技術を排除できる。
	(2)	(A) 先願の開示内容が発明者等による場合は，先願は先行技術にならない
		(B) GP内(有効出願日前の1年以内)の発明者による公表(先願の有効出願日の前)によって先願は先行技術とはならない。
		(C) 先願の開示とクレームされた発明主題が，有効出願日の前に同一人に所有されていた場合には，先願は先行技術とはならない。
	102条(c)	共同研究契約下で生まれた発明は同一人所有とみなす。
102条(d)	有効出願日を規定	

合意がある場合には先願は先行技術にはならない。→ AIA 102条(c)項

- (vi) グレースピリオド内（有効出願日前の1年間）で発明者等による先の公表（public disclosure）がある場合にはAIA 102条(a)項(1)及びAIA 102条(a)項(2)の先行技術を排除可能。→ AIA 102条(b)項(1)(B) & (b)項(2)(B)

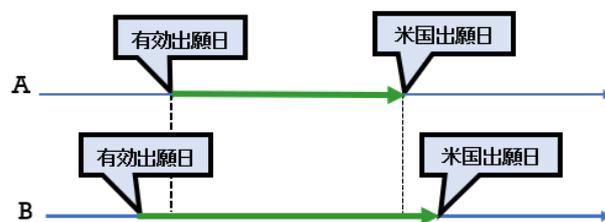


図6：AIA 102条(a)(2)の説明図

3.3 First Inventor to File（発明者による先願主義）

AIAにおいては102条(a)項で引例を規定し、102条(b)項で新規性喪失の例外を規定している。102条(c)項では共同研究による新規性喪失の例外を規定している。さらに、102条(d)項でAIAにおける引例判断の基準日（Critical Date）、即ち、「有効出願日」を規定している。

AIA 102条(a)項

以下の要件に該当する場合にはクレームされた発明を特許することはできない（新規性の喪失）。

- (1) クレームされた発明が、有効出願日の前に特許されるか、刊行物に開示されているか、公用、販売、或いは、公にされた場合；

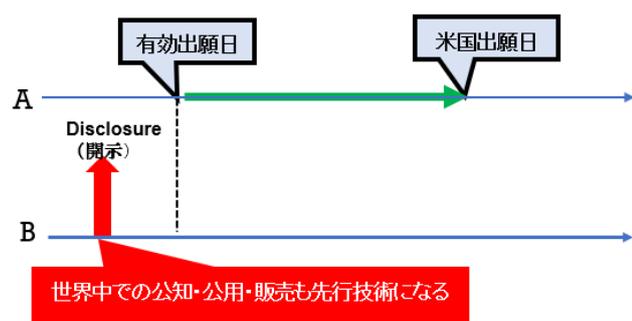


図5：AIA 102条(a)項(1)の説明図

或は、

- (2) クレームされた発明が、その有効出願日の前に、他の発明者を含む特許出願願書が有効に出願され、米国特許法151条に基づき発行された特許、あるいは、同法122条(b)項に基づく公開公報に開示されている場合

コメント1：図5において有効出願日（例：日本出願）の1年後に米国出願されたと想定した場合、Pre-AIAではBの開示は米国出願日の1年以上前となるのでPre-AIA102条(b)項によって引例となる。Pre-AIA102条(b)項の基準日は「米国出願日の1年前」なので発明日の遡及で対応はできない。

なお、Pre-AIAにおいてBの開示（開示）が米国以外での公知・公用・販売行為に基づく場合にはPre-AIA102条(a)項の引例とはならない。

コメント2：図6において「有効出願日」を日本特許の出願日と想定する。Pre-AIAでは米国出願、或いは、PCT出願（米国指定・英語公開）しか後願排除効（先願の地位）がなかった（所謂Hilmer Doctrine³⁾である）。従って、Pre-AIAではAの米国出願がBの米国出願に対して102(e)項の下に先願（引例）となる。ただし、Bは発明日を遡及し、Aの先願の地位を否定できる。

AIAではHilmer Doctrineが廃止され、米国出願が米国外の出願から優先権を主張する場合、外国優先日が有効出願日となり、有効出願日が早ければ先願の地位を持つのでBの米国出願がAの米国出願に対する引例となる。

3.4 AIA 102条(b)項（例外規定）

- (1) 先の発明者による開示による例外規定：

当該開示が、有効出願日の1年以上前のものではない場合に、当該開示が以下の要件に該当する場合には当該開示内容は(a)項(1)の先行技術としない：

- (A) ①発明者或いは②共同発明者、または、③これらの者より発明主題を入手したる者による

開示の場合；

(B) (a)項(1)の開示の前に上記①，②，③の人によって公表 (Publicly Disclosed) されている場合

AIA 102条(b)項(1)(A)

Inventor Originated Disclosure Exception

Bの開示がAの有効出願日前1年以内の場合には規則130(a)の宣言書で「Bの開示はA(①発明者或いは②共同発明者)或いは，③(①又は②から発明主題を入手した者)から得た」ということを証明」することでBの先行技術の地位を喪失させることができる。

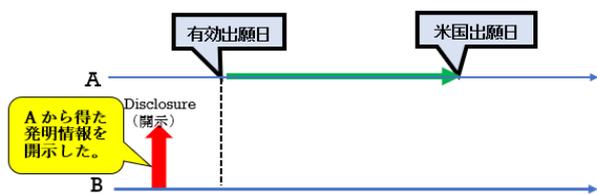


図7：AIA 102条(b)項(1)(A)の説明図

コメント3：図7において有効出願日(例：日本出願)の1年後に米国出願されたとして場合，Pre-AIAではB(Aから得た情報を開示)の開示は米国出願日の1年以上前となるのでPre-AIA 102条(b)項によって引例となり，発明日を遡及しても引例の地位を否定できない。

AIA 102条(b)項(1)(B)

Prior Public Disclosure Exception

Bの開示は，Aの米国出願に対する102条(a)項(1)の先行技術となるが，Aの「公表 (Public Disclosure)」によってBの開示は先行技術の地位を喪失する。

なお，102条(b)項(1)(B)の新規性喪失の例外となる「公表 (Public Disclosure)」の意味合いに関して後述する *Sanho v. Kaijet* 判決 (Fed. Cir. 2024) で詳しく判示された。

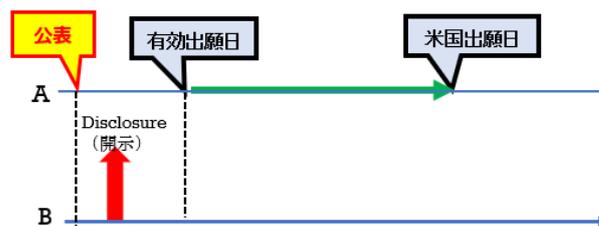


図8：AIA 102条(b)項(1)(B)の説明図

コメント4：図8において有効出願日(例：日本出願)の1年後に米国出願されたと想定した場合，Pre-AIAではBの開示は米国出願日の1年以上前となるのでPre-AIA102条(b)項によって引例となる。さらにAによる米国出願日の1年以上前の発明の公表はPre-AIA102条(b)項の引例となり自らの米国出願の引例となる。

コメント5：先の公表 (Public Disclosure) と第三者の開示 (Disclosure)

公表Aと開示Bとの関連性に関して2013年2月14日付の官報⁴⁾で米国特許庁は以下のように述べている。

規則130条(b)に基づき発明者Aの先の公表で他者Bによる開示の先行技術の地位を否定するには，Bによる開示の内容がAによって公表されていることが要求されるが，それを宣言書で証明するには：

- (1) 開示の形態は違っていても良い(例：公用，刊行物，あるいは，販売行為による)
- (2) 一言一句同一である必要はない
- (3) 公表Aがa, b, cで開示Bがa, b, c, dの場合には開示Bのdは先行技術の地位は否定されない
- (4) 公表Aが開示Bよりも広範な場合(例えば，*Genus v. Species*)には開示Bは先行技術の地位を否定されない；
- (5) 公表AがSpeciesで開示BがGenusの場合には開示Bは先行技術にならない；
- (6) 公表Aが一つのSpeciesで開示Bが他のSpeciesである場合には開示Bは先行技術の地位を否定されない。

AIA 102条(b)項(2)

米国出願，或いは，米国特許の開示であっても，以下の要件の何れかを満たす場合には上記(a)項(2)の先行技術としない；

(A) 当該開示（発明主題）が①発明者或いは②共同発明者から直接，あるいは間接的に得たものである場合；

(B) 当該開示（発明主題）を有する米国出願の有効出願日の前に，①，②，又は，③の人によって公表されている場合；

(C) 当該開示（発明主題）及びクレームされた発明が，「有効出願日」の前に，同一人に所有される，或いは，所有される義務下にあった場合；

AIA 102条(b)項(2)(A)

Inventor Originated Disclosure Exception

Bの出願はAの出願に対して102条(a)項(2)の先願（先行技術）となるが，Bの先願の開示内容はAから得たものなのでBの先願はAの米国出願の先行技術にならない。102条(b)項(1)(A)と同様の対応：

規則130(a)の宣言書で「Bの先願の開示内容はA（①発明者或いは②共同発明者）から得たことを証明」することでBの先願の地位を否定できる。

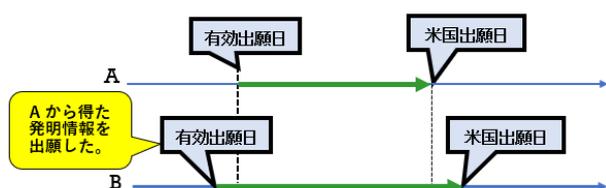


図9：AIA 102条(b)項(2)(A)の説明図

コメント6：図9においてAとBの米国出願は共に外国出願（日本出願）から優先権を主張すると仮定すると，Pre-AIAではAの米国出願がBの米国出願に対して102条(e)項の下に先願（引例）となる（コメント2参照）。ただし，AとBの権利者が同じ場合にはPre-AIA103条(c)項の下にAはBに対する自明性判断の引例とはならない。

AIA 102条(b)項(2)(B)

Prior Public Disclosure Exception

Bの出願は，Aの米国出願に対する102条(a)項(2)の先行技術となるが，Aの「公表（Public Disclosure）」によってBの先願は先行技術の地位を喪失する。

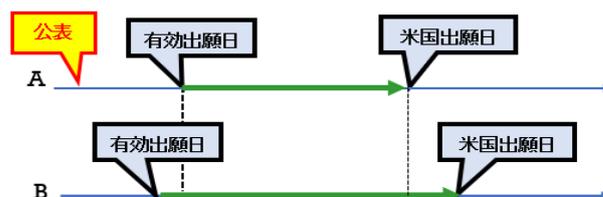


図10：AIA 102条(b)項(1)(B)の説明図

コメント7：図10においてPre-AIAではAがBに対して102(e)項の下に先願（引例）となる（コメント2参照）。ただし，AとBの権利者が同じ場合にはPre-AIA103条(c)項の下にAはBに対する自明性判断の引例とはならない。

しかし，Aによる有効出願日前の発明の公表（米国出願日の1年以上前の公表）によってPre-AIA 102条(b)項の下に自身の公表がA（米国出願）に対する引例となる。

コメント8：なお，Aによる公表とBの先願による開示内容との関連性に関してはコメント5を参照⁵⁾

AIA 102条(b)項(2)(C)

Common Ownership

Bの出願は102条(a)項(2)の先願となるが，Aの有効出願日の前に同一人（M社）に所有されているのでBの出願はAの先行技術にはならない。

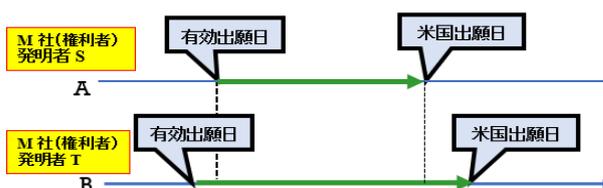


図11：AIA 102条(b)項(2)(C)の説明図

規則 130 条の宣言書を使うことなく，A の有効出願日の前に出願 A と出願 B が同一人に所有，或いは，同一人に譲渡される義務下にあることを出願人 A が陳述することで B の先行技術の地位を否定できる。⁶⁾

AIA102 条(c) 項 共同開発の合意に基づく例外規定

共同発明の合意に基づき発明が為された場合には AIA102 条(b) 項(2) (C) でいうところの同一人に所有される，あるいは，同一人に譲渡する義務があったとみなす。

コメント 9：AIA102 条(c) は Pre-AIA103 条(c) 項に対応する。AIA では新規性喪失の例外が 102 条に全て規定され，AIA103 条は Pre-AIA103 条(b), (c) が削除されるとともに Pre-AIA103 条(a) の「発明日において」という文言が「有効出願日において」に改訂された。

4. *Celanese Int'l Corp. v. ITC* (Fed. Cir. 2024-08-12)⁷⁾

本事案は AIA102 条(a) 項(1) の「販売」という用語の解釈に対する判例である。

AIA102 条(a) 項(1) によると有効出願日前の販売行為（特許された製品）によって特許を得ることはできない。但し，同条文 AIA102 条(b) 項(1) (A) によって，当該販売が有効出願日前 1 年以内（グレースピリオド内）で，発明者による特許製品の場合には新規性喪失の例外規定が適用され，当該販売行為は引例とはならない。従って，AIA102 条において，発明者による特許製品の販売の場合，引例となるか否かの判断の基準日は有効出願日の 1 年前の日で，同基準日前に販売行為があれば On-sale bar（販売により新規性喪失）となり特許を受けることができない。

Pre-AIA の時代には，102 条(b) 項の条文が On-sale bar を規定しており，米国出願日の 1 年以上前に販売行為があれば特許できないと規定している。

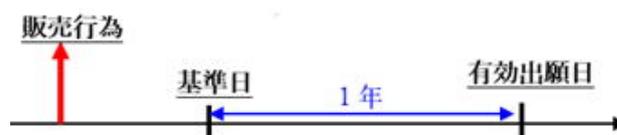


図 12：AIA 102 条による On-sale bar の説明図

注意：AIA102 条における「有効出願日」とは問題となる米国出願の最先の優先日（外国出願も含む）である。

本事案で問題となったのは欧州で非開示の方法で製造された製品を米国に輸入し販売する行為（基準日の前）によって問題となる特許は On-sale bar（販売によって新規性喪失）となり AIA102 条(a) 項(1) の下に無効となるかであった。結論としては Pre-AIA の時代と AIA102 条で規定する「販売」とは同じ意味であり，販売された製品がどのように製造されたかは公に開示されている必要はない。即ち，非開示の製法で作られたものを基準日前に販売することで 102 条の「販売」に該当し，後に当該製法の特許することはできない。

以下に事件の概要を述べる。

- ・特許権者：Celanese Int'l Corp.
- ・控訴人：Celanese Int'l Corp
- ・被疑侵害者：JINHE USA LLC
- ・関連特許：

USP 10,023,546；USP 10,208,004；US 10,590,095（以下，546 特許，004 特許，095 特許）
3 件とも同日（2016 年 9 月 21 日）に米国出願されている。したがって，On-sale bar（販売によって新規性喪失）となる基準日（critical date）は 2015 年 9 月 21 日である。

・発明：Improved processes for producing high purity acesulfame potassium.（アセスルファミウムカリウム（人工甘味料））

- ・事件の背景：

Celanese は，被疑侵害者 Jinhe を相手に 546 特

許，004特許，095特許でクレームされた方法で作られた人工甘味料（Ace-K）を米国に輸入し販売しているという理由で連邦法19章337条（以下，米国関税法337条）に基づきITCに輸入差し止めを請求した。ITCはCelaneseの3件の特許は基準日前の販売行為によってAIA102条(a)項(1)の下に無効であると略式決定をした。同略式決定を不服としCelaneseはCAFCに控訴した。

・争点：

基準日の前に，欧州で非開示の方法で作られた製品を米国で販売する行為によって，問題となる特許（非開示の製法をクレーム）はAIA102条(a)項(1)で規定するOn-sale bar（販売によって新規性喪失）に該当し無効となるか？

・ITCの判断：

Jinheは問題となるAce-Kは基準日（2015年9月21日）前から米国に輸入され，販売されているので米国関税法337条を違反しないと反論した。問題となる特許クレームの製法は基準日の前に，①欧州にて非公開の状態で製造され，且つ，②米国に輸入され販売されていた事実に対して当事者間で争いはない。同事実に鑑みJinheは米国特許法102条(a)項(1)によって問題となる3件の特許クレームは無効であると主張し，ITCに略式決定を求めた。ITCは事実関係を考慮の上，Jinheの主張に同意し問題となる特許クレームを無効と判断し，米国関税法337条を違反していないと決定した。

・CAFCの判断

1) On-sale bar（基準日前の販売行為によって新規性喪失）に関して

On-sale bar（基準日前の販売行為によって新規性喪失）という概念は1836年に連邦議会によって立法された。その後，幾多の法改正を経ながらもOn-sale barという概念は条文で維持されてきた。

AIA以前（Pre-AIAの時代）は1952年に成立した米国特許法第102条(b)項で，米国出願日の1年以上前に米国内で公用又は販売行為があれば特許できないと規定されていた。Pre-AIAの時代

において，102条(b)項でいう「販売行為」とは非公開のプロセス（方法）で作られた製品の販売によって当該プロセス（方法）は特許を受けられないと判示してきた。約40年前のD.L. Auld判決（CAFC：1983年）⁸⁾において本事案とほぼ同一の事実関係が争点となった。Auldは米国出願日の1年以上前に非公開の方法（鋳物による装飾エンブレムの製造方法）で製造したエンブレムの販売の申し出をした。この販売の申し出という行為によってAuldの方法クレームは無効となった

1829年のPennock v. Dialogue事件⁹⁾で，最高裁は非開示の方法によって製造された製品の販売行為に関して意見を述べた。長期にわたり機密を維持した発明に特許を与えることで実質的に排他権の期間を延長することになり科学技術の進歩を遅らせることになる。

比較的近似では，1998年のPfaff v. Wells Elecs事件¹⁰⁾において，1946年のMetallizing判決¹¹⁾を引用し次のように述べた，「On-sale barの役割は，発明によって商業上の利益を得ていながら特許を受けることを遅延し実質的に条文で規定された権利期間を延長することを禁止することである」。

上記のようにPre-AIAの時代に確立した判例法によると，基準日（critical date）の前に非開示の方法によって製造されたものを販売する行為はOn-sale barを発動し特許を受けることを阻止し，仮に当該プロセス（方法）で権利となった特許は無効となる。

2) AIAの時代（改正法成立：2011年9月16日）

2011年に法改正がなされ米国も他国の制度と調和すべく「先発明主義」から「先願主義」に移行した。Pre-AIAの102条(b)項に対応する条文はAIAでは102条(a)項(1)となり，基準日（critical date）は有効出願日となり，当該有効出願日の前にクレームされた発明が刊行物に開示，公用，販売，・・・されている場合には特許を受けることはできないという規定となった。2019年のHelsinn事件¹²⁾において，最高裁はOn-sale barに該当する行為はPre-AIAと変わっていないと判示した。即ち，基準日の前に非公開の方法

によって製造されたものを販売する行為によって特許を受けることはできない。

AIA102条(a)(1)においてPre-AIAの102条(a)項における「invention」が「claimed invention」となった。このクレームされた発明 (claimed invention) という文言の“claimed”を連邦議会が足したことによってOn-sale barの意味合いを変更したのか？

CelaneseはOn-sale barはクレームされた発明、即ち、販売の対象のみに適用されると主張した。即ち、問題となる特許においてクレームされた発明とは非開示の方法であって、同方法によって作られたものがOn-sale bar（販売行為によって新規性喪失）の対象ではないと反論した。Celaneseの主張はAIA改正法によって、方法（プロセス）の特許性の条件としてのOn-sale barは根本的に変わったという趣旨である。しかし、AIA改正法102条の立法趣旨を参酌しても連邦議会にその意図は見いだせない。事実、On-sale barに対する判例法（最高裁）においても“invention”を“claimed invention”と交互（interchangeably）に言及している。¹³⁾

3) AIA102条におけるon sale（販売行為）の意味合い

AIA102条(a)(1)では特許を受けられない条件として、有効出願日の前に、すでに特許されていた、刊行物に開示されていた、公に使用されていた、販売されていた・・・と規定されている。Helsinn最高裁判決で「販売」というカテゴリーに関して、商業上の販売行為によってクレームされた発明の詳細を公衆に明示する必要はないと言及した¹⁴⁾。

本事件の特許された方法に関して述べると、基準日の前に非開示の方法を用いて公衆から商業上の利益を得る行為に対してOn-sale barが適用される。

結論：

Celaneseの問題となる特許された方法クレームは基準日前の販売行為によってAIA102条(a)項(1)の下に無効である。依って、ITCの略式決定

を支持する。

5. *Sanho v. Kaijet Tech Int'l Limited* (Fed. Cir. 2024-07-30)¹⁵⁾

本事案はAIAによる102条(b)項(2)(B)の新規性喪失の例外規定の適用に関する。そもそも2011年に成立したAIAによって米国特許法は先発明主義から先願主義に変わった（適用されるのは2013年3月16日以降に有効出願日を持つ米国出願）。102条(a)項(1)は有効出願日前の刊行物、販売、公用が引例となる。102条(a)項(2)では先願（本願の有効出願日前に有効に出願された米国出願）が引例となる。102条(b)項は新規性喪失の例外を規定しており、今回問題となったのは先願の有効出願日の前の販売行為が102条(b)項(2)(B)で規定する「公表（public disclosure）」に該当するかであった。

結論からいうと、2者の中で私的な商談により販売行為（守秘義務無し）が実施されたとしても、その販売行為によって問題となる発明の特徴が十分に公衆に開示された状態でない場合には102条(b)項(2)(B)で規定する「公表：公衆への公開」には該当しない。

言い換えると、守秘義務を伴わない私的な販売行為は102条(a)項で規定する販売行為に該当し他者の出願に対する引例となるが、自分の出願を守るために102条(b)項(2)(B)の新規性喪失の例外規定を適用するには当該私的な販売行為によって発明主題が公衆に十分に公開されていなければならない。

以下に事件の概要を述べる。

- ・特許権者：Sanho
- ・控訴人：Sanho
- ・IPR請求人：Kaijet
- ・関連特許：USP 10,572,429（以下、US429）
- ・事件の背景：
KaijetはSanhoのUS429を無効にするべくIPR

を申請した。KaijetはKuo (US公開公報：US2018/0165053) と他の先行技術の組み合わせによってUS429は自明であると主張した。SanhoもKuoはUS429に対して米国特許法102条(a)項(2)の下に先行技術に該当することには同意した。しかし、Kuoの有効出願日の前にSanhoは問題となる製品を販売していたので米国特許法102条(b)項(2)(B)の下にKuoの先行技術の地位を否定できると反論しUS429の特許性を主張した。

・争点：

Kuoの有効出願日以前のSanhoの販売行為によって米国特許法102条(b)項(2)(B)の下にKuoの先行技術の地位が否定されるか？

・PTABの判断（審決）：

Kuoの有効出願日はUS429の有効出願日の前なので米国特許法102条(a)項(2)の下にUS429に対する先行技術（引例）に該当する。

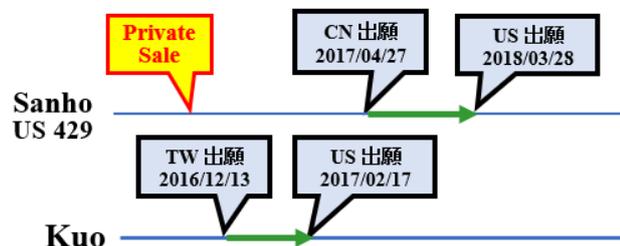


図13：SanhoのUS429とKuo引例との時系列における関係

上記のようにKuoの有効出願日の前に発明者からSanhoに販売の申し出があり、Sanhoが15,000ユニットを発注した。これらKuoの有効出願日の前に実施された発明者とSanhoとの間の守秘義務のない販売行為が102条(b)項(2)(B)で規定する新規性喪失の例外（有効出願日以前の公衆への公開“Public Disclosure”）に該当するか否かが争点となった。

審判部はSanhoの行為は102条(b)項(2)(B)の「公衆に公開（public disclosure）」に該当しないとしKuoと他の先行技術によってUS429は自明であると判断した。

・CAFCの判断

守秘義務のない、私的な販売行為が102条(b)項(2)(B)で規定する「公衆への公開（public disclosure）」に該当するか否かを検討する。以下の理由によって審決を支持する。

1) 102条によると、公衆に公開されていない販売行為も引例としての「公開（disclosure）」に含まれる。しかし102条(b)項(2)(B)でいう「公衆への公開（public disclosure）」と102条で規定する「公開（disclosure）」は違う意味合いで立法されている。

102条(b)項(2)(B)でいう「公衆への公開」は「公開」という用語の狭い意味と解釈される。

他者の特許を無効にする引例としての「公開（disclosure）」と自分の特許を守るための102条の新規性喪失の例外規定としての「公衆への公開（public disclosure）」とは識別される。

2) 立法趣旨（AIA）を考慮すると「公衆への公開（public disclosure）」は発明が公衆に利用可能であることが必要である。102条(b)項(1)(B)及び102条(b)項(2)(B)における「公衆への公開（public disclosure）」とは、発明者が発明主題を公衆に十分に公開した場合、既に「公衆へ公開」された主題を後に他者が公開したとしても発明者が特許を受けることを否定されないことを保証している。

3) 102条(a)項でいう引例としての「公用（public use）」と102条(b)項でいう「公衆への公開（public disclosure）」は根本的に意味合いが異なる。*Helsinn* 最高裁判決で判示されたように、公衆に発明の特徴全てを開示しない公での商業的利用（a public commercial use）は他者の特許を無効にする引例になりうる。さらに、引例としての販売行為或いは販売の申し込みは、公衆に利用可能である必要はない。このように102条(b)でいう「公衆への公開」は引例としての「公用（public use）」を含むと推定してはならない。

4) 事実関係を整理すると、Kuoの有効出願日の前に、発明者はSanhoとWeChatで商談をはじめ発明品（HyperDrive）を送付した。Sanhoは計15,000ユニットのHyperDriveを発注した。Sanho

側の証言も同様の内容であり，さらに Sanho は 153,600 ドルを支払った。しかし 15,000 ユニットの HyperDrive の売買契約が成立したのか，或いは，15,000 ユニットの HyperDrive が製造されたのかは明らかになっていない。この商談は守秘義務もなく，秘密保持契約もないが，問題となる発明 (HyperDrive) の特徴が Sanho 以外に開示されたという記録はない。

上記証言によると，2 者の中で私的なメッセージを介して私的な売買があったということのみで，この販売行為によって発明の主題が十分に公衆に開示されたという記録はない。従って，この販売行為に，102 条 (b) 項 (2) (B) による新規性喪失の例外規定は適用されない。

結論：

上記理由により審決を認容する。

6. まとめ

(原稿受領日 2024 年 9 月 20 日)

2011 年の AIA 法改正により何が先行技術になるかを規定した米国特許法第 102 条が根本から改訂された。ごく最近になって AIA 改正法で権利化された特許による CAFC 判決が出てきた。しかし，もう暫くの間は Pre-AIA で成立した特許と AIA で成立した特許による権利行使が混在すると予想される。

したがって，いざ米国特許に基づき警告書を受けた場合，あるいは，競合他社の米国特許に対する無効資料を調査する際に知財部の初動として，まずは Pre-AIA と AIA の何れが適用されるのか，何が引例になるのかの全貌を把握することは重要である。さらに Pre-AIA から大きく変わった AIA による新規性喪失の例外規定の全貌を把握しておくことも重要である。本稿がその一助になれば幸いである。

(注)

- 1) Federal Register / Vol. 78, No. 31 / February 14, 2013: pgs. 11027 to 11030
- 2) *In re Hilmer*, 359 F.2d 859, 53 C.C.P.A. 1288

- (CCPA 1996)
- 3) 同上
 - 4) Federal Register / Vol. 78, No. 31, February 14, 2013: pgs. 11076-77
 - 5) Federal Register / Vol. 78, No. 31, February 14, 2013: pgs. 11078-79
 - 6) Federal Register / Vol. 78, No. 31, February 14, 2013: pg. 11080
 - 7) *Celanese Int'l Corp. v. ITC* (Fed. Cir. 2024-08-12)
 - 8) *D.L. Auld C. v. Chroma Graphics* 714 F.2d (Fed. Cir.1983)
 - 9) *Pennock v. Dialogue*, 271 U.S. 1 (1829)
 - 10) *Pfaff v. Wells Elecs, Inc.*, 525 U.S. 55 (1988)
 - 11) *Metallizing Eng'g Co. v. Kenyon Bearing* 153 F.2d 516 (2nd Cir. 1946)
 - 12) *Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharma USA Inc.*, 586 U.S. 2019
 - 13) *Pfaff*, 525 U.S. at 68
 - 14) *Helsinn* 586 U.S. at 125, 130
 - 15) *Sanho v. Kaijet Tech Int'l Limited* (Fed. Cir. 2024-07-30)