

電子特許侵害に対する先行技術に基づく無効の抗弁*

Harold C. Wegner**

詳細な目次	2
I. 概観	3
II. 電子商取引の先行技術 - 制定法上の根拠	4
III. ウェブサイトでの公衆への提供	5
IV. 「印刷された出版物」としての電子メール	9
V. 電子発明の使用と知識	9
VI. 国内での販売拒絶理由	15
VII. 冒認	17
VIII. 結論	17

* SOFTIC 2001 シンポジウム、2001年11月20~21日、東京プリンスホテル、東京都、日本、共同直接侵害、間接侵害、セッション C-1、2001年11月21日午前9時。

** 知的財産法プログラムの前責任者、およびジョージ・ワシントン大学ロー・スクール法学教授。Foley & Lardner。

詳細な目次

I.	概観	3
II.	電子商取引の先行技術 - 制定法上の根拠	4
	A. 先行技術の制定法上の枠組	4
	B. 自明性に関する先行技術	5
III.	ウェブサイトでの公衆への提供	5
	A. 「印刷された出版物」となる可能性	5
	1. 「印刷された出版物」の司法上の解釈	5
	a. 従来の「印刷物」は必要ではない	5
	b. 当業者にとっての利用可能性	6
	(1) 当業者にとっての利用可能なコピー	7
	(2) 外国での遠隔アクセス	7
	2. 目録	8
	a. 「目録」の原則	8
	b. 何が電子目録となるか	8
	3. 公衆による最先のアクセス日	8
	4. 流通は必要ではない	8
IV.	「印刷された出版物」としての電子メール	9
	A. コピーの利用可能性	9
	B. 公衆によるアクセス	9
	C. 目録	9
V.	電子発明の使用と知識	9
	A. 「知られていたまたは使用されていた」または「公然使用」	9
	1. 国内活動のみ	10
	2. 秘密使用の除外	10
	B. 特許性を阻む秘密使用	10
	1. 最終的な利用または開示	10
	2. 立証責任	12
	3. 発明者であることの認識	12

4. 国内での先行使用に対する限定	13
a. TRIPs は適用されない	14
b. 外国での努力は関係する	14
C. 抵触審査	15
VI. 国内での販売拒絶理由	15
A. 販売拒絶理由の惹起	15
B. 最先の出願を奨励するための幅広い政策	15
C. 「特許取得の態勢ができる」	16
D. 奪われたが販売された発明は拒絶理由を生じる	16
VII. 誘導物	17
VIII. 結論	17
I. 概観	

本論文は、発明の電子的開示が米国特許を無効とする目的で「先行技術」になるかという基本的な電子特許の問題を探究する。発明の電子送信を先行技術としうる特別の解釈をもちうる、先行技術の米国でのさまざまなカテゴリーが検討される。公表された特許出願などの、より伝統的な先行技術は、電子技術でも依然として該当するが、今回の調査の範囲外である。

日本は、先行する電子的に頒布されたものに基づき特許を否認する、法的根拠を定めることによって、先導的な役割を果たした。米国は先行技術に対する法制度を改正はしていないが、明らかに、発明の電子送信が既存の法制度の下で先行技術となりうる状況がある。§ II「先行技術の制定法上の枠組」を参照。発明のウェブサイトでの提供はどの程度先行技術になるか。この問題は、<印刷された出版物>についての判例の文脈で探究される。§ III「ウェブサイトでの公衆への提供」を参照。電子メールの先行技術としての資格という付随的な問題も検討される。§ IV「<印刷された出版物>としての電子メール」を参照。それとは独立に、電子発明は「知られていた」、または「使用されていた」ので、特許性がないかもしれない。§ V「電子発明の使用および知識」を参照。もしその発明が米国で<売り出され>たら、1年以内に米国特許の出願がなければ拒絶理由となる。§ VI「国内での販売拒絶理由」を参照。特許性を否定する従来の先行技術という根拠がない場合でも、電子発明が他のものから<得られた>ならばやはり特許性がない。§ VII「冒認」を参照。

II. 電子商取引の先行技術 - 制定法上の根拠

A. 先行技術の制定法上の枠組

ウェブサイトやその他の電子的開示を含めるように先行技術の制定法上の新しい定義を定めた日本とは異なり、¹ 米国は電子送信を先行技術として明示的に含める制定法上の定義はない。しかし、発明の電子的頒布が特許を拒絶する先行技術となりうるとみなせる、制定法上の枠組が幾つかある。特許法第 102 条によれば、発明の特許は下記の場合に拒絶される。

- (a) その発明は、特許出願人による発明前に、米国内の他の人によって知られていたもしくは使用されていた、または、米国もしくは外国で特許を受けていたか印刷された出版物内に記されていた。
- (b) その発明は、米国での特許出願日より 1 年以上前に、米国もしくは外国で特許を受けていたか印刷された出版物内に記されていた、または、米国で公然使用もしくは販売されていた。
- (c) 出願者はその発明を放棄していた。
- (d) その発明は、出願人またはその法律上の代表者もしくは譲受人によって、米国での出願より 12 カ月以上前の特許または発明者証明書の出願に基づき、米国での特許出願日以前に、外国で最初の特許を受けていた、または発明者証明書の対象となっていた。
- (e) その発明は下記のものの中で説明されていた。
 - (1) 出願人による発明以前に米国で他の人により提出され、第 122 条 (b) に基づき公表された、特許出願。ただし第 351 条 (a) で定められた協定に基づき提出された国際出願は、米国を指定した国際出願が、英語でかかる協定の第 21 条 (2) (a) に基づき公表された場合にのみ、第 122 条 (b) に基づき公表された国内出願の、本項に基づく効果をもつものとする。
 - (2) 出願人による発明以前に米国で提出された、他の人による出願に基づき付与された特許。ただし第 351 条 (a) で定められた協定の下で提出された国際出願の提出に基づく特許は、本項の目的では米国内で提出されたとはみなされない。
- (f) 出願人は特許を受けようとする対象物を自分自身では発明していない。または、
- (g) (1) 第 135 条または第 291 条に基づき実施される抵触審査において、それに関係する別の発明者が、その発明は出願人による発明の前に、その別の発明者によってなされ放棄も隠蔽もされていないと、第 104 条において認められる程度に立証したか、または、(2) 出願人による発明の前に、その発明は放棄も隠蔽もしていない別の発明者により米国でなされた。本項

¹ 新しく制定された日本国特許法第 29 条 (1) (iii) の下では、「特許出願日以前に日本またはその他の場所で頒布された出版物で説明された、または電気通信を通じて公衆に提供された発明は、[特許性を否定される]」。

に基づく発明の先行性を決定する際には、発明の着想や実施化の日ばかりでなく、他の人による着想前の時点からの、最初に着想し最後に実施化した人の妥当な勤勉さも考慮するものとする。²

B. 自明性に関する先行技術

新規性がないとされた各部分も、自明性に関しては先行技術である。³

III. ウェブサイトでの公衆への提供

A. 「印刷された出版物」となる可能性

ウェブサイトで開示された発明は、米国特許法の下で「先行技術」になるか。この問題のケース・パイ・ケースの判断には、いくつかの考慮すべき事項がある。

ウェブサイトにポストされた発明は、35 USC § 102 (a) に基づく発明日前の第三者の開示としても、あるいは35 USC § 102 (b) に基づく出願日より1年以上前という制定法上の拒絶理由としても、「印刷された出版物」として先行技術になりうる。つまり、下記の場合に特許は拒絶される。

- (a) 特許出願人による発明の前に、その発明が米国の他の人によって知られていたもしくは使用されていた、または、米国もしくは外国で特許を受けていたもしくは印刷された出版物の中で説明されていた。または、
- (b) 米国での出願日より1年以上前に、米国もしくは外国で特許を受けていたもしくは印刷された出版物の中で説明されていた、または米国で公然使用もしくは販売されていた。

1. 「印刷された出版物」の司法上の解釈

a. 従来の「印刷」は必要ではない

もちろんウェブサイトでの提供は従来の意味での「印刷」でも「出版」でもない。「印刷された出版物」という用語は1836年の特許法以来ずっと使われてきた。その後の160年以上の間に技術は大きく変化し、特許法における制定法上の「印刷された出版物」のうち従来通りに「印刷」されているものは、小さな部分でしかない。

明らかに、特許関連の法律で初めてであった1836年に使われたときのこの用語の意味内では、ウェブサイトは「印刷」でも、通常の意味での「出版物」でもない。先行技術の目的で「印刷された出版物」とあるとの資格を得るには、その先行技術は「印刷」か「出版物」でなければなら

² 35 USC § 102。強調追加。

³ 35 USC § 103(a)。

ないという要件を、裁判所は何年も放棄してきた。*Hall* 判決で説明されたように、「この拒絶理由は、発明が公有に属すれば、誰もそれについて特許を得ることはできないという原則に基づいている」。⁴ つまり、「制定法上の「印刷された出版物」という表現は、データの記憶、検索および配布の技術の継続的進歩を取り入れるように解釈されてきた」。⁵ たとえば *Wyer* 判決では、マイクロフィルムは「印刷された出版物」として判断された。⁶ 印刷された出版物はマイクロフィルムでも、ゼロックス・コピーでも、公衆に配布されるその他のものでもよい。大学図書館のタイプで打たれた学位論文 1 部も、もしそれが適切に目録に入れられているならば「印刷された出版物」である。*Torin* 判決では、イギリスで頒布された販売用メモ（写真を含む）が「印刷された出版物」とであると判断された。⁷

Tyler Refrigeration 判決で指摘されたように、手書きのものも他の要件が満たされていれば、特許権法の意味では「印刷された」ことになりうる。⁸ *Tyler Refrigeration* 事件は、手書きの日本語が先行技術となるという、興味深い事実関係が絡んでいた。

1976 年のそれぞれ 3 月 3 日～6 日と 4 月 9 日～11 日に開催された第 10 回日本セルフサービス協会ショーおよび第 3 回東北展示会で、大きな写真表示パネル、および関連する印刷された説明用パネルによって、Aokage 特許 [その有効性が争われた] の対象物全体が開示された。発明を説明する、手書きでオフセット印刷されたパンフレットが展示会で多量に配られた。展示会は日本で行われた。⁹

Tyler Refrigeration 訴訟で裁判所は正しい結果に到達したかもしれないが、日本についての事実の誤った理解に基づいていた。¹⁰

Wyer 訴訟では、¹¹ マイクロフィルム化されたオーストラリアの特許出願が先行技術と判断された。¹² 複数作成された写真が「印刷された出版物」とであると判断された。¹³

b. 当業者にとっての利用可能性

当業者にとっての利用可能性は、発明の特定の配布が「印刷された出版物」となるか否かの判断にとって決定的である。¹⁴

⁴ *In re Hall*, 781 F.2d 897, 899 (Fed. Cir. 1986) (*In re Bayer*, 568 F.2d 1357, 1361 (CCPA 1978) を引用)。

⁵ *Hall*, 781 F.2d, 899 (*In re Wyer*, 655 F.2d 221, 226 (CCPA 1981) を引用)。

⁶ *In re Wyer*, 655 F.2d 221, 226 (CCPA 1981)。

⁷ *Torin Corp. v. Philips Industries, Inc.*, 625 F.Supp. 1077 (S.D. Ohio 1985)。

⁸ *Tyler Refrigeration Corp. v. Kysor Industrial Corp.*, 601 F.Supp. 590, 600 (D.Del. 1985), *aff'd*, 227 USPQ 845 (Fed. Cir. 1985)。

⁹ *Tyler Refrigeration*, 777 F.2d, 690, n. 7。強調追加。

¹⁰ 裁判所は、日本語での定期的な「印刷された出版物」は稀であると示唆しているようである。日本語は「その絵画的スタイルのため通常は手書きされる」と述べた。

¹¹ *In re Wyer*, 655 F.2d 221 (CCPA 1981)。

¹² *In re Bayer*, 568 F.2d 1357 (CCPA 1978) も参照。

¹³ *J.A. LaPorte, Inc. v. Norfolk Dredging Co.*, 624 F.Supp. 36 (E.D. Va. 1985)。

(1) 当業者にとっての利用可能なコピー

当業者への自由な配布の問題が決定的である。¹⁵ 発明の開示が、「印刷された出版物」となるほどの人数の、当業者に配布されたか否かは、事実依存の問題である。一般に、当業者への公開の会合での、ゼロックスまたはその他の複数コピーの無制限の頒布は、「印刷された出版物」となるべきである。しかし複数のコピーの頒布であっても、場合によっては十分な頒布とはならないかもしれない。¹⁶

(2) 外国での遠隔アクセス

アクセスは国内である必要も、幅広い必要もない。当業者が、存在する唯一の原本からコピーを取るために郡役所まで旅行しなければならないという、外国のある都市の一カ所だけでもよい。これは、古いドイツの *Geschmacksmuster*（「意匠」）法を扱った *Carlson* 判決で説明されている。

¹⁷

Carlson 判決で説明されているように、各 *Geschmacksmuster* のコピー1部が、*Geschmacksmuster* が登録された各郡役所に保持されていた。*Geschmacksmuster* を見つけるには、政府公報のその表題の所の通知を見つけ、個々の *Geschmacksmuster* のコピーを得るために、その郡役所を訪れなければならないなかった。しかしかかる遠隔アクセスは、「印刷された出版物」に対して要求されるアクセス可能性を提供すると判断された。¹⁸ 裁判所は、「遠方の地にある遠方の都市で閲覧に供された *Geschmacksmuster* は、ドイツ国法に基づき登録され保護されたものを見るために直接、または代理人によってそこを訪問する時間、希望あるいは資金をもたない人に対して、発見の負担を課すことになるかもしれないことは認める。しかしかかる負担は法律によって、関係する先行技術のすべての内容の知識をもつ、当業者の仮想上の人に課される」と述べた。¹⁹

¹⁴ *Northern Telecom, Inc. v. Datapoint Corp.*, 908 F.2d 931, 936 (Fed. Cir. 1990)（「印刷された出版物」となる文書は幅広く提供されていなければならない」）。

¹⁵ *Massachusetts Institute of Technology v. AB Fortia*, 774 F.2d 1104 (Fed. Cir. 1985)（米国外で行われた科学上の会議で会議のリーダーが、要請する参加者のために数部を作るようにとの要請に応じた）。

¹⁶ *Northern Telecom, Inc. v. Datapoint Corp.*, 908 F.2d 931 (Fed. Cir. 1990) 参照。（50人への配布は、しっかりと保持され、当該分野に技能をもつ者は・・・妥当な努力によっては「アクセスできなかった」場合には、先行技術ではない）*Preemption Devices, Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.*, 732 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984) も参照。（融資上のプロモーションのための1人への6部の配布は先行技術ではない）

¹⁷ *In re Carlson*, 983 F.2d 1032, 1037~38 (Fed. Cir. 1992)。

¹⁸ *Carlson*, 983 F.2d, 1037~38。

¹⁹ *Id.* (*Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson*, 745 F.2d 1437, 1454 (Fed. Cir. 1984) および *Hall*, 781 F.2d 897, 899~900 を引用)。

2. 目録

a. 「目録」の原則

「目録」がカギである。*Everleigh* 判決で指摘されたように、²⁰ 「公衆が利用できる 1 つの図書館に一部預けるだけで、すべての人の手の届く範囲にその作品を置いたことになる」。つまり、

[大学図書館に預けられたコピー1部としての] 論文は、目録に入れられ棚に並べられていれば、35 USC § 102 (b)の下での印刷された出版物とみなせる。In re Bayer, 568 F.2d 1357 (CCPA 1978); Ex parte Hershberger, 96 USPQ 54 (P.O.Bd.App.1952); Gullikson v. Halberg v. Edgerton v. Scott, 75 USPQ 252 (P.O.Bd.App. 1937), および The Hamilton Laboratories v. Massengill, 111 F.2d 584 (6th Cir. 1940)。²¹

公開（先行技術としての効果）は、社内文書は内部使用のみのためであり先行技術ではないとされた *Kratz* 訴訟や、²² アクセスした小さなグループが機密を誓約していた *General Tire* 訴訟での状況とは区別される。²³

b. 何が電子目録となるか

目録という考え方は、当業者が情報を検索し発見できることである。テキストが「google.com」でスキャンされ、当業者が google 検索で情報にアクセスできれば、それは十分な目録となるだろうか。「google.com」タイプの目録以外では何が十分だろうか。これらの疑問は連邦巡回裁判所ではまだ判断されていない。

3. 公衆による最先のアクセス日

先行技術の最先日とは、文書が公衆に提供されたこと（そして目録などの他の条件が満たされたこと）が証明できる最初の日である。*Ekenstam* 判決で判断されたように、印刷された出版物は、公衆に提供された日以前ではない参照日をもつ。²⁴

4. 流通は必要ではない

ウェブサイトが誰にも訪問されなかったらどうなるだろうか。先行技術としてのウェブサイトの問題の文脈では、これは未解決の疑問である。しかし通常の技術では、文書は流通していなくて

²⁰ *Everleigh v. Gribnau*, Interference No. 101,173 (Bd. Pat. Int. 1984), (1 W. Robinson, *The Law of Patents for Useful Inventions*, (1890) § 327 を引用。

²¹ 同上

²² *In re Kratz*, 592 F.2d 1169 (CCPA 1979)。

²³ *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tire & Rubber Co.*, 349 F. Supp. 345, 353 (N.D. Ohio 1972) *aff'd*, 489 F.2d 1105 (6th Cir. 1973). *Preemption Devices, Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.*, 732 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984)も参照。(融資のためパンフレットが1人に与えられた。6部がその人に与えられた)

²⁴ *In re Ekenstam*, 256 F.2d 321 (CCPA 1958)。

も「印刷された出版物」となりうる。*Hall* 事件では、²⁵ 博士論文がドイツの図書館に提出された。問題の日以前にその論文は目録に入れられ図書館で利用できるようになっていた。これはその論文を「印刷された出版物」とするのに十分であった。

IV. 「印刷された出版物」としての電子メール

電子メールに関しては、ウェブサイトに対してと同じ考察が適用されるが 1 つ重要な相違点がある。発明をウェブサイト置くことは発明を広範囲に提供したことになるが、電子メールは、手紙など印刷物 1 部の頒布が生み出す、限定頒布の特別なケースとなる。

A. コピーの利用可能性

電子メールはさまざまなレベルの頒布となりうる。たとえば、1 人に送られた電子メールと、当該分野の技能をもつ 50 人の主要科学者に送られた電子メールを比較してみよう。前者一回は、一人に送られた一通の手紙に類比できるだろう。これはおそらく「印刷された出版物」にはならない。しかしグループ電子メールが、当業者すべてのリーダーに送られる場合には、その分野の「すべての人」への幅広い送付は、十分に「印刷された出版物」になりうる。

B. 公衆によるアクセス

電子メールが「印刷された出版物」になるには、その電子メールの受信者に機密保持の条件が課されてはいけない。

C. 目録

他のすべての、通常ではない「印刷された出版物」に適用される、目録についての同じ問題が、先行技術としての電子メールにも適用される。

V. 電子発明の使用と知識

A. 「知られていたまたは使用されていた」または「公然使用」

35 USC § 102 (a)に基づく、先行する「知識または使用」、および 35 USC § 102 (b) に基づく、出願日より 1 年以上前の「公然使用」という制定法上の拒絶理由も、先行技術となる。

²⁵ *In re Hall*, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986).

1. 国内活動のみ

すべての国の活動に適用される「印刷された出版物」という拒絶理由とは異なり、先行使用という根拠は、米国内での活動のみに適用される。

2. 秘密使用の除外

機密保持の条件がある場合、発明の秘密使用は § 102 (a) および § 102 (b) の規定に基づき、第三者に対するその発明の新規性を妨げない。しかし、別個の先行発明規定 35 USC § 102 (g) (2) に基づく無効の根拠にはなるかもしれない(この論文の別の所で議論)。発明の秘密の< 営利 > 使用は、第三者に対する拒絶理由にはならないが、有効な米国での出願日とその秘密の商品化から 1 年以上後であれば、²⁶ 特許権者自身のクレームに対する拒絶理由にはなる。²⁷

B. 特許性を阻む秘密使用

< 秘密である >、進歩性のある先行作品は、放棄も隠蔽もされていなければ無効の根拠となる。つまり、特許は下記の場合に無効とされる。

[特許権者による] 発明の前に、その発明が米国内で、放棄も隠蔽もしていない他の発明者によって作られていた。本項に基づく発明の先行性を判断する際には、発明の着想や実施化の日ばかりでなく、他の人による着想前の時点からの、最初に着想し最後に実施化した人の妥当な勤勉さも考慮するものとする。²⁸

1. 最終的な利用または開示

秘密である期間中に先行発明が先行技術となるには、最終的に公衆に開示され、または商品化されなければならない。Stevens 判事は巡回裁判所判事であったとき、*Allen v. Brady* 判決でこの法律について説明した。²⁹ 問題となった Prosser 特許は、溝が掘られている場所に埋設ラインを設置する方法を示したものであった。埋設ライン(埋設ケーブルやガス管)が溝に置かれ、「改良」は・・・その溝を部分的に埋め戻し・・・裂くことのできる[色付きのポリエチレン・フィルム]を溝の中に置き、[その後で]埋め戻しを完了させることであった。発明の要点は、もし誰かがその埋設ラインの場所を不注意に掘ったとしても、まずその色付きのポリエチレン・フィ

²⁶ パリ条約での先行日は、この計算には関係しない。下記の、販売拒絶理由についての議論参照。

²⁷ この法理は 35 USC § 102 (b) の「公用」とは対照的であり、実際、この法律の改定前のものが起草されたときには、立法府によって考慮されていなかった。しかし故 Learned Hand がこの法理を司法によって作り出した。Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516 (2d Cir.) 裁量上訴棄却、328 U.S.840 (1946)。現在では裁判所によって完全に受け入れられている。Paulik・・・Paulik v. Rizkalla, 760 F.2d 1270, 1282 (Fed. Cir. 1985); Kinzebaw v. Deere & Co., 741 F.2d 383, 390 (Fed. Cir. 1984); D.L. Auld Co. v. Chroma Graphics Corp., 714 F.2d 1144 (Fed. Cir. 1983)参照。

²⁸ 35 USC § 102(g)(2)。

²⁹ *Allen v. W.H. Brady Co.*, 508 F.2d 64 (7th Cir. 1974)。

ルムを切ることになることである。それにより作業者は掘るのを止めるように警告され、埋設ケーブルやガス管の切断をしないですむ。

Lawの特許出願はProsserの発明日以前になされたので、それを根拠に、35 USC § 102 (g) に基づき Lawは先行技術であると主張された。しかし Lawの特許出願は、抵触審査において Lawが直面した困難のため放棄された。そこで Prosserは、その時点での制定法の表現は、「出願人の発明以前に・・・その発明が、〈放棄〉・・・しなかった他の人によって作成されていたならば」特許は拒絶されるようになっていたので、その拒絶理由は適用できないと論じた。(35 USC § 102 (g)。強調追加)。Stevens判事は次のように指摘した。

放棄は、「出願人の発明」前に生じない限り無関係である。過去完了形の「放棄しなかった」の使用は明らかに、「出願人の発明以前」に生じた放棄を指している。

さらに、放棄という概念は、自身の着想を実施する努力を終了させるという、最先の発明者による自発的な決定を意味している。状況によっては、特許庁の不利な裁定に対する権利不行使の結果としての特許出願の放棄は発明の放棄になりうるが、この件の記録で開示された状況では明らかにそうではない。なぜなら、もし Lawが自分の権利をAllenに与えていたならば発明は放棄されていなかった。抵触審査の裁定の実際上の効果は、LawではなくAllenに、Lawのアイデアから利益を受ける機会を与えることであった。発明の放棄はなく、その利用にLawが参加しなかったのは自発的なことではなかったので、我々は、彼が自分の発明を § 102 (g) の意味で「放棄」したとは考えない。明らかに、彼は「出願人の発明以前」にはそうしなかった。³⁰

System Management v. Avesta Technologies 判決で説明されているように、

抵触審査の通常の手続きの文脈では、その手続きに関係する各発明者は特許出願を提出しており、そのうち1つは特許になっているかもしれない。しかし § 102 (g) は、侵害訴訟での抗弁において特許を無効にする根拠として主張されたときなど、他の文脈にも適用される。かかるケースでは、発明の商業上の実施例を販売した、または一般に頒布された文書の中で発明を説明したことを示すことによって、最先の発明者は放棄したという判断を避けようとするかもしれない。先行する発明者の発明完了以後の活動が放棄あるいは隠蔽を証拠立てなければ、§ 102 (g) はその後の発明者による特許取得を禁じる。・・・

§ 102 (g) の目的では、先行する発明者による放棄は、争っている当事者自身の発明日以前に起きていない限り重要ではない。Allen v. W.H.Brady Co., 508 F.2d 64, 67 (7th Cir.1974); Oak Indus., Inc. v. Zenith Electronics Corp., 726 F.Supp. 1525, 1533 (N.D.Ill.1989)。³¹

³⁰ Allen v. Brady, 507 F.2d, 57。

³¹ *System Management Arts, Inc. v. Avesta Technologies, Inc.*, 87 F.Supp.2d 258, 265 (S.D.N.Y. 2000)。

2. 立証責任

立証責任に関しては、連邦巡回裁判所は *Dow v. Astro-Valcour* 判決において次のように述べた。

Apotex [USA, Inc. v. Merck & Co., 254 F.3d 1031 (Fed.Cir.2001)] 判決において、本法廷は、特許の有効性に異議を申し立てる人は、明確かつ説得力のある証拠によって先行発明の存在を立証しなければならない。もし異議申立人がそうしたとしたら、証拠提出責任は特許権者に移り、先行発明者がその発明を放棄または隠蔽したか否かについて、重大な事実に関する真正な争点を生み出すのに十分な証拠を提出しなければならない。特許権者がこの証拠提出責任を果たした場合、異議申立人は、明確かつ説得力のある反対証拠をもってその放棄または隠蔽の証拠に反駁することができる。同上 1037～38。³²

3. 発明者であることの認識

法人による先行使用がある場合、その法人が「発明者」を特定できないか、その技術を開発した人が自分を「発明者」であるとは考えていなかったとしたら、その先行使用は 35 USC § 102 (g) (2) を適用するのに十分だろうか。連邦巡回裁判所は *Dow v. Astro-Valcour* 判決において、35 USC § 102 (g) (2) の目的では、先行技術が特許性のある発明であると認識されていたか否かは問題ではないと述べた。

Dow は、AVI の誰も 1984 年 3 月から 8 月までの AVI の活動中に自分が何かを発明したとは考えておらず、したがって § 102 (g) における「発明者」とはならないので、本件には § 102 (g) は適用されないと主張する。・・・「発明者」とは、実際に（発明品を作ることによって）または推定上（特許出願をすることによって）、発明を考案しそれを実施化した人でなければならず、また、Park 特許が付与された時点で有効であったバージョンでの § 102 (g) は他の発明者による発明の先行作成にのみ適用されていたので、§ 102 (g) の下での先行技術とは、発明を着想し実施化した誰かによって作成された先行作成に限定される、と Dow は主張する。

1999 年 11 月 29 日の、1999 年米国発明者保護法 Pub.L.no.106 - 113, 113 Stat.1501A - 552 の制定前は、§ 102 (g) は、出願者の発明前に「発明が米国で他の人によって作成されていた・・・」場合に出願者に特許を付与することを禁じていた。35 USC § 102 (g) (1994) (強調追加)。1999 年の法律はこの表現を、「発明が米国で他の発明者によって作成されていた・・・」と変更した。35 USC § 102 (g) (1994) (強調追加)。つまり 1999 年以前の法律の表現は、発明が先行する発明者によって作成されることを特に要求していなかった。しかし § 102 (g) は、ある発明に対して競合するクレームをもつ発明者間での抵触審査の問題を扱っているので、この法律は常に発明者のみに適用されると理解されていたと Dow は主張する。法律表現の 1999 年の変更を説明する立法資料は存在しない。法律の 1999 年前のバージョンの下でも、現行バージョンと同様、§ 102 (g) に基づく「最先の発明者」抗弁を立証するには、「発明者」がクレームされた発明を作成したこ

³² *Dow Chemical Co. v. Astro-Valcour, Inc.*, __ F.3d __, __, 2001 Westlaw 1143284 (Fed. Cir. 2001).

とを証明しなければならないという点では、本法廷は Dow に同意する。しかし AVI の誰も発明者ではなかったという Dow の主張には本法廷は同意しない。

AVI が 1984 年に Park の発明を実施化したとしても、AVI は、その 1984 年の「泡」のテストと生産の結果として発明を着想しなかった、したがって AVI の誰も § 102 (g) が要求する発明者とはみなせないというのが Dow の主張である。Dow は、自分が何かを発明したとの認識または理解なしでは誰も発明者にはなりえないという命題の裏付けとして、*Heard v. Burton*, 51 CCPA 1502, 333 F.2d 239, 241 ~ 43 (CCPA 1964)、および *Silvestri v. Grant*, 496 F.2d 593, 597 (CCPA 1974) を引用する。

本法廷は同意しない。*Heard* 判決および *Silvestri* 判決は、Dow の論理の弱さを明らかにし、その従業員が § 102 (g) における先行発明者であるとの AVI の立場を支持する。*Heard* 判決においては本法廷の前任者が、抵触審査の文脈において、最初に実施に移したが「自分が新しい [物質の] 形を生み出したとは認識しなかった人は・・・その発明を着想しなかったことになる」と判断した。333 F.2d, 243。*Heard* は、ナフサを改善するためにアルミとプラチナの触媒を生成する先行技術において知られていた方法を使用し、偶然、新しい形の触媒を生成したが、その後 4 年間、つまり相手方当事者がその新触媒の特許を出願してから 2 年間、自分の反応においてその新触媒が生成されたことを認識しなかった。*Silvestri* 訴訟でも、誰がアンピシリンとして知られる新抗生物質の発明者であるかについて、やはり抵触審査の文脈で先行性の問題が争われた。ここでは CCPA は、「新物質の存在の認識も理解もなかったときには、着想も実施もない」という *Heard* 判決を再確認したが (496 F.2d, 597) *Heard* 判決は、[先行発明者] が、自分がその発明を、訴因に記されているものと同じの用語で発明を認識していたことを証明することは要求しない。発明は訴因の表現ではなく、それによって定義される対象物である。[先行発明者] は、自分がその新物質を認識し理解していたことを証明しなければならない」と述べた。496 F.2d, 599。

つまりこれらの判決は、先行発明者の発明の着想日は、自分が何かを作ったという事実を発明者が最初に理解した日であるということを確認した。これらの判決は、発明者は発明の特許性を理解した最先の人でなければならないとは述べておらず、その必要はないと本法廷は判断する。³³

4. 国内での先行使用に対する限定

35 USC § 102 (g) (2) の特許を無効にする効力は、外国ではなく米国での先行発明にのみ適用される。

³³ *Dow Chemical Co. v. Astro-Valcour, Inc.*, ___ F.3d ___, ___, 2001 Westlaw 1143284 (Fed. Cir. 2001).

a. TRIPs は適用されない

35 USC § 104 が TRIPs の交渉に対応して、外国の当事者は、自国（またはその他のいずれかの国）での行為に基づき発明日を立証できるというように改正されたのは事実である。これは、抵触審査の文脈で先行性を限定する 35 USC § 102 (g) (1) で扱われている。

しかし外国での先行発明を証明しても、米国外で作られていた場合には、それは抵触審査の文脈外では後からの発明を無効にする先行技術とはならない。

b. 外国での努力は関係する

もし発明が米国に導入され、米国内では数年間「何も起こらな」ければ、外国ではその発明を商品化する努力があったとしても、35 USC § 102 (g) (2) の目的ではその発明は「隠蔽」されたことになるだろうか。この問題は *Apotex* 訴訟において真正面から提起され、連邦巡回裁判所は、発明の外国での使用または努力があれば隠蔽の認定は避けられると判断した。

本法廷は [特許権者] *Apotex* による、隠蔽を否定する証明が米国内で生じた活動に基づくことを要求するという § 102 (g) の解釈には同意しない。§ 102 (g) の平明な表現は明確に、先行発明は「米国内」で作成されることを要求する。しかし § 102 (g) の文法的構成に鑑みて、「米国内」という表現を、先行発明が「・・・放棄も隠蔽もされなかった」という要件も修飾するように解釈するのは、この規定の曲解である。より妥当な解釈は、その前の動詞「作成」のみの修飾であり、その後の「放棄または隠蔽」の修飾ではない。もし議会が、「米国内」に「放棄または隠蔽」を修飾させようとしたならば、その意味の表現を挿入しただろう。

実際、もし疑問があるとすれば、§ 102 (g) の立法経過が、議会は § 102 (g) の他の節と同様に、その精密な修飾を検討したが採択しなかったことを指摘する。下院で検討された、この規定の早い段階でのバージョンは下記の通りである。

出願人の発明前に、その発明が実際に他の人によって米国内でなされ、その人はそれを放棄せず、それを実施化するために米国内で妥当な努力をしていた、または実施化した。

H.R.3760, 82nd Cong. (1951)。「米国内」という表現が「作成」という単語と同時に「妥当な努力」も修飾することを強調することが望ましいと起草者が考えたという事実が、それはその後の従属節ではなくそれに先立つ動詞のみを修飾するという結論を裏付ける。したがって本法廷は、§ 102 (g) の平明な表現、およびその規定の該当する立法経過に基づき、「米国内」という表現は「発明が作成された」国にのみかかり、隠蔽を否定する証明は、米国内で起きた活動には限定されないと結論付ける。³⁴

³⁴ *Apotex USA, Inc. v. Merck & Co.*, 254 F.3d 1031, 1036 (Fed. Cir. 2001).

C. 抵触審査

35 USC § 102 (g) (1) の下では、発明の外国での使用は先行技術である。もし「[35 USC §] 135 または [35 USC §] 291 に基づき行われる抵触審査の過程で、それに関係している他の発明者が、[35 USC §] 104 で認められる程度に、その発明は特許権者または特許出願人による発明以前に、その人によって作成され放棄も隠蔽もされていないことを立証すれば」、特許は拒絶される。

VI. 国内での販売拒絶理由

米国での有効な出願日より 1 年以上前に米国で < 売り出されて > いたら、その発明の特許は拒絶される。³⁵つまり 35 USC § 102 (b) の表現により、もし「当該発明が米国での特許出願日より 1 年以上前に本国で売り出されていたら・・・」特許は拒絶される。

A. 販売拒絶理由の惹起

連邦巡回裁判所は *Special Devices* 判決において、³⁶ *Pfaff* 判決での最高裁のテストを再度述べた。³⁷ 連邦巡回裁判所が述べたように、

35 USC § 102 (b) に基づく販売拒絶理由は、(1) 争点の発明が、特許出願日より 1 年以上前に < 商業上の売り出しの対象 > となっており、(2) その発明が、たとえば実施化したか、当業者がその発明を実施できるようにする「発明の図面またはその他の説明」を作成することによって、特許取得の態勢ができたときに、適用される。³⁸

B. 最先の出願を奨励するための幅広い政策

司法の現在のムードは、以前よりも厳格な形で販売拒絶理由を適用することである。*Special Devices* 事件では、³⁹ 特許権者が納入業者と、出願日より 1 年以上前に大量生産を開始するための契約を結ぶという、業者間の商取引があった。特許権者は、この特定の状況は以前は決して販売拒絶理由とは認定されなかったと述べ、このタイプの活動を除外するように求めた。裁判所はこの要請を棄却し、この取引は販売拒絶理由に該当すると判断した。

³⁵ 35 USC § 102 (b) の検討の目的での米国での有効な出願日とは、35 USC § 119 に基づく「暫定的」出願までさかのぼる国内での先行日、または 35 USC § 120 に基づく継続出願に対する親特許の先行日である。

35 USC § 119 によって実施された、パリ条約に基づく外国での出願に基づく先行日は、関係しない。つまり、ドイツの会社が 2000 年 1 月 15 日にその米国の子会社で発明を秘密に商品化し、その後 2000 年 4 月 1 日にドイツで国内特許を出願し、最後にパリ条約に基づく出願を米国で 2001 年 4 月 1 日にした場合、この拒絶理由は適用される。しかし 2000 年 4 月 1 日にドイツで出願する代わりに、先行する出願が米国での暫定出願であった場合には、拒絶理由は適用されない。

³⁶ *Special Devices, Inc. v. OEA, Inc.*, __ F.3d __ (Fed. Cir. 2001)。

³⁷ *Pfaff v. Wells Elecs., Inc.*, 525 U.S. 55 (1998)。

³⁸ *Special Devices (Pfaff v. Wells Elecs., Inc.)*, 525 U.S., 67 ~ 68 を引用。

³⁹ *Special Devices, Inc. v. OEA, Inc.*, __ F.3d __ (Fed. Cir. 2001)。

本法廷の判断は・・・販売拒絶理由、つまり「特許制度に速やかに入ることを発明者に奨励する」という主要な政策に適合する。*Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368,1370 (Fed.Cir.1998) (「§ 102 (b) は主として・・・特許制度に速やかに入ることを発明者に奨励する政策に係る」); *Caveney*, 761 F.2d at 676, 226 USPQ at 4 (販売拒絶理由は特に、「発明の速やかかつ幅広い公衆への開示」を促進すると指摘)も参照。本法廷はこの政策に依拠し、*Woodland Trust* 判決において、販売拒絶理由は、特許権者の取引活動が秘密裏に行われた場合でも適用されると述べた。148 F.3d at 1370, 47 USPQ2d, 1365~66 (「つまり発明者自身の先行する商業上の利用は、秘密裏に行われたとしても、§ 102 (b) の下での売り出しとなり、特許取得を禁じうる」)。本法廷は、発明品の営利上の備蓄のための販売は、もし秘密であったとしても異なる扱いを受け理由はないと考える。

C. 「特許取得の態勢ができる」

1998 年以前は、販売拒絶理由が、特許権者による当該発明の実施前の活動によって惹起されるか否かは疑問であった。Pfaff 判決に基づけば、その日はずっと早くなり、予言的で実施可能な開示があったらただちにそうなる。Scaltech 判決で説明されたように、

最高裁は、発明が特許法 § 102 (b) の意味での売り出しとみなせるか否かを判断する際の指針を提示した。*Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U.S.55, 59, 119 S.Ct.304, 142 L.Ed.2d 261, 48 USPQ2d 1641, 1646~47 (1998) という重要な訴訟で、特許権者はコンピューター・チップ・ソケットの特許侵害で競争相手を訴えた。争点は、この Pfaff の発明がまだ実施化されていなかったとしても、ソケットの営利的販売は販売拒絶理由の目的において 1 年以上前に始まっていたか否かであった。同上。裁判所は、発明が実際に実施化されていたという要件はないと判断した。その代わりに最高裁は、販売拒絶理由が適用されるためには発明が満足しなければならない 2 つの部分からなるテストを概説した。「第一に、当該製品が営利上の販売の対象となっていなければならない。・・・第二に、当該発明は特許取得の態勢ができていなければならない。[第二] の条件は少なくとも 2 つの方法で満たすことができる。まず、その発明が期限日以前に実施化されていたと証明すること、および、当業者がその発明を実施できるほど十分に具体的な図面またはその他の説明を発明者が期限日以前に作成したと証明することである」。同上。最高裁は Pfaff による期限日以前のメーカーからの注文の受け入れは営利上の売り出しがなされたことを証明しており、また、Pfaff が提供した詳しい図面によりメーカーが発明品を生産できたことにより証明されるように、発明は特許取得の態勢ができていたので、特許は § 102 (b) に基づき無効であるとのこの裁判所の決定を確認した。同上 67~68。⁴⁰

D. 奪われたが販売された発明は拒絶理由を生じる

盗品の場合でもこの拒絶理由は適用される。*Special Devices* 訴訟で判断されたように、

⁴⁰ *Scaltech, Inc. v. Retec/Tetra, LLC*, __ F.3d __ (Fed. Cir. 2001)。

泥棒がクレームされた発明を「盗み」、それを善意の買主に渡した場合でも、その善意の買主によるその後の販売申し込みは、販売拒絶理由そのものとなる。*Evans Cooling Sys., Inc.*, 125 F.3d, 1453 ~ 54 (「本法廷は、§ 102 (b) に対する、法律の表現内に根拠をもたない、提案された新しい例外を作ることを拒否する」) 参照。さらに本法廷は、特許権者はこれらの状況で「速やかな措置」を取り、1年という期限内に特許を出願することによって自身を保護できると説明した。同上 1453 (*Lorenz v. Colgate-Palmolive-Peet Co.*, 167 F.2d 423, 429 ~ 30 (3d Cir.1948) を引用)。

VII. 冒認

電子メールあるいはその他の電子的頒布が、先行技術に対する上記の基準のいずれかを満たさない場合でも、電子メールにより、特許権者はその発明を電子メールの送信者から「得た」と確認できれば、発明者は「自身では特許を求める対象物を発明しなかった」という理由で、これは無効性の根拠となりうる。⁴¹

VIII. 結論

「印刷された出版物」という用語が正確に電子的先行技術をどの程度含むかは、まだ、法廷での紛争のケースごとの展開を通じて見なければならぬ。

この論文で検討された特別のケースの他には、今後の大部分の先行技術の否定は、国際的なフォーラムとなった *kokai* に基づくと十分に予想される(特に、米国が1999年の米国投資家保護法⁴²の一部としてこの制度を導入し世界の他国に加わったので)。

さらに、35 USC § 112 ¶ 1 の下での授権に関する無数の問題、あるいは35 USC § 112 ¶ 2 の下でのクレーム表現の明確さの問題が残っている。これらの問題は本論文の範囲外だが、やはり注意深い検討が必要である。

⁴¹ 35 USC § 102(f)。

⁴² 35 USC § 102(e)(1)。