

CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION事件、上訴番号 2022-1827 (CAFC、2024年8月12日)。Reyna裁判官、Mayer裁判官、Cunningham裁判官による審理。ITCの判決を不服としての上訴。

背景:

Celanese社は人工甘味料メーカーであり、甘味料製品(Ace-K)を販売しながら、製造プロセスを企業秘密としていた。Ace-Kを初めて商品化してから1年以上が経過し、Celanese社は製造プロセスに関する特許を申請した。この特許に基づき、Celanese社はAnhui Jinhe社(中国の食品添加物メーカー)の被疑侵害活動に関して§337に基づく調査の申請を行った。行政法判事(ALJ)は、クレームは、Celanese社が特許基準日(critical date)前にAce-Kを販売したことにより発生した販売による特許性の喪失(on-sale bar)により無効となるため、Anhui Jinhe社による違反はないと判断した。

AIA施行前の先例に基づき、秘密のプロセスを使用して製造された製品の販売は、そのプロセスに関する特許性について販売による特許性の喪失(on-sale bar)を発生させた。しかし、Celanese社は、AIAがAce-Kの販売のような秘密販売を含まないように販売による特許性の喪失(on-sale bar)を変更したと主張した。ALJは、Helsinn事件¹での最高裁判所の判決に基づいてこの主張を棄却し、同裁判所は米国議会がAIAにより販売による特許性の喪失(on-sale bar)を変更したかどうかを取り扱い、変更していないと全会一致で判断した。Celanese社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

AIAは、Celanese社が秘密のプロセスを使用して製造されたAce-Kを販売しても、そのプロセスの特許性を妨げないように販売による特許性の喪失(on-sale bar)を変更したのだろうか。否、ALJの判決は確認支持された。

審理内容:

Celanese社は、AIAの文言の変更は、販売による特許性の喪失(on-sale bar)を変更するという米国議会の意図を示していると主張した。Celanese社は、§102²の「発明(invention)」を「クレームに記載の発明(claimed invention)」に置き換えると、販売による特許性の喪失(on-sale bar)を発生させるにはクレームに記載の発明自体が販売されていなければならないことを示していると主張した。CAFCはこれに同意しなかった。Celanese社の解釈は、販売による特許性の喪失(on-sale bar)に関するAIA施行前の法律に対する根本的な変更を意味するものであり、米国議会は「発明(invention)」を「クレームに記載の発明(claimed invention)」に単純に置き換えるだけでそのような変更を行う意図はなかった。

Celanese社は、「販売中(on sale)」の後に「その他の形で一般に入手可能(otherwise available to the public)」という包括的な言い回しを使用することは、米国議会には発明を開示しない秘密販売を排除する意図があったことを示していると主張した。CAFCはこれに同意しなかった。Helsinn事件ではこの主張が受け入れられるかどうかすでに試されたが、最高裁判所は明確にこれを棄却した。販売による特許性の喪失(on-sale bar)の背後にある理論的根拠は、この結論を裏付けている。販売による特許性の喪失(on-sale bar)により、発明を商業的に利用し、その後特許によりその利用を継続して、法定特許期間が事実上延長されることが妨げられる。

Celanese社は、§102(a)(1)の「販売中(on sale)」が秘密販売を含むと解釈される場合、それは発明者によりなされた「開示(dislosures)」に1年の猶予期間を規定している§102(b)(1)と矛盾すると主張した。というのも、秘密販売は情報開示ではなく、秘密販売に猶予期間は存在しないことになるからである。CAFCは、§102(b)(1)は、Celanese社の販売が1年の猶予期間よりかなり前に行われたため、ここでは関係がないとしてこの主張を退け、本件において§102(b)(1)の解釈を棄却した。

¹ *Helsinn Healthcare v. Teva Pharms.*, 586 U.S. 123 (2019). Helsinn社は、AIAが特許製品の秘密販売が販売による特許性の喪失(on-sale bar)を発生させないように販売による特許性の喪失(on-sale bar)を変更したと主張した。最高裁判所は全裁判官一致でこの主張を棄却した。

² 35 U.S.C. §102 (2006)の(「次の場合を除き、特許を受ける権利がある—(b)発明が...販売されていた...」) ("...entitled to a patent unless... (b) the invention was... on sale...")をAIA §102(a)の(「...次の場合を除き、特許を受ける権利がある—(1)クレームに記載の発明が...販売されていた...」) ("...entitled to a patent unless— (1) the claimed invention was... on sale...")と比較のこと。