

機密保持制限のある操作マニュアルが先行技術となるか
～米国特許法第 102 条の印刷刊行物の解釈～
米国特許判例紹介(169)

2024 年 4 月 10 日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

WEBER, INC.,
Appellant

v

PROVISUR TECHNOLOGIES, INC.,
Appellee

1. 概要

「クレームされた発明が、当該クレームされた発明に係る有効出願日前に、特許されていた、印刷刊行物に記述されていた、又は、公然使用、販売その他の形で公衆の利用に供されていた」場合、新規性がないものとして特許を受けることができない（米国特許法第 102 条(a)(1)）。

印刷刊行物が公衆の利用に供されていたか否かを判断するには、第三者がこの印刷刊行物に自由にアクセスできたか否かが争点となる。

本事件では操作マニュアルが 10 人の顧客に配布されたにすぎず、また操作マニュアルの譲渡を禁止する機密保持制限があったことから審判部は先行技術に該当しないと判断したが、CAFC は第 3 者がアクセスできる状態にあったとして審判部の決定を取り消した。

2. 背景

(1)特許の内容

Provisur は、米国特許第 10,639,812 号 (812 特許)及び 10,625,436 号 (436 特許)の所有者である。812 特許及び 436 特許は、食品加工工場で肉やチーズなどの食品をスライスして包装するために使用される高速機械式スライサーに関する。

(2)訴訟の経緯

Provisur は 812 特許および 436 特許のクレームの侵害を主張して Weber を連邦地方裁判所に訴えた。その後、Weber は、812 特許のクレーム 1～11 と 436 特許のクレーム 1～

16 は、特許性がないとして 2 件の IPR（当事者系レビュー）申し立てを提出した。

Weber は、両方の IPR 手続きにおいて、米国特許第 5,628,237 号 (Lindee) および米国特許公開第 2009/0145272 号 (Sandberg) と組み合わせた、業務用食品スライサーの操作マニュアルに基づいた自明性理論を主張した。

Weber の操作マニュアルは、Weber の業務用フードスライサー製品の使用方法を説明するために作成され、配布された。操作マニュアルには、Weber の食品スライサーには食品を受け取るために最初に水平位置にある「製品コンベア」が含まれていることが開示されている。

食品を受け取った後、製品コンベアは、食品が供給経路に沿ってスライスブレードに向かって駆動される位置まで上昇する。操作マニュアルには、「製品ベッドコンベアが製品の搬送をサポート」し、「製品が制御されずに出口に滑り込むのを防ぐ」ことも開示されている。

審判部は、Weber の操作マニュアルと Lindee および Sandberg の参考文献を組み合わせた自明性理論に基づいて IPR を開始した。Enhanced Security Research 事件¹に依拠して、審判部は当初、その開始決定の中で、Weber が操作マニュアルの「公開を裏付ける」証拠を提供したと判断した。

最終的な書面による決定において、審判部は方針を変更した。審判部は、操作マニュアルは印刷出版物としての資格がないと結論付けた。審判部は、操作マニュアルがわずか「10 人の固有の顧客」に配布されたことを最初に判断した。

さらに審判部は、操作マニュアルの著作権表示および各スライサー製品の販売の基礎となる Weber の契約条件の知的財産権条項の審判部の解釈に基づいて、操作マニュアルが機密保持制限の対象であると判断した。その結果、審判部は Weber がクレームの非特許性を証明する責任を果たしていなかったと結論付けた。Weber は控訴した。

3. CAFC での争点

争点：操作マニュアルが先行技術に該当するか否か

4. CAFC の判断

¹ *In re Enhanced Security Research, LLC*, 739 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2014)

結論：第3者のアクセスがあり本操作マニュアルは先行技術に該当する。

米国特許法第 102 条の「印刷出版物 printed publication」という法定文言は、「当該技術分野に関心のある公衆が十分にアクセスできる」参考文献を意味すると定義されている²。参考文献が印刷出版物を構成するかどうかの試金石は、パブリックアクセシビリティである³。パブリックアクセシビリティの基準は、関係する一般の人々の関心のあるメンバーが合理的な注意を払えば参照先を見つけることができるかどうかである。

Weber は、Weber の操作マニュアルが印刷出版物を構成するほど十分に公的にアクセスできないと審判部が判断したのは誤りだったと主張している。Weber によると、審判部は Cordis 事件⁴を含む当裁判所のパブリックアクセシビリティの判例を誤って適用し、記録証拠を誤解した。

CAFC は、まず審判部の Cordis 事件への依拠について取り上げ、次に記録の証拠について検討した。CAFC は、審判部が、Cordis フレームワークに照らしてこの事件を不適切に検討したと判断した。Cordis 事件では、参考文献は血管内ステントに関する発明者の研究を記述した 2 冊の学術論文であり、これらは少数の大学や病院の同僚と、この技術の商業化に関心のある 2 社にのみ配布された。

CAFC は、その記録には「そのような学術的規範が、開示が機密に保たれるという期待を生じさせたことを示す明確な証拠」が含まれていることを確認した。また、「これらまたは類似の営利団体が通常、そのような文書の存在を周知し、一般アクセスの要求に応じる」ことを示すものはなかった。

Cordis は本事件と容易に区別できる。Weber の操作マニュアルは、Weber のスライサーの組み立て、使用、清掃、メンテナンスの方法と、ユーザーが遭遇する可能性のある誤動作に対処するためのガイダンスを提供するために、関心のある一般の人々に配布するために作成された。

これらの操作マニュアルは、Cordis と、学術論文の機密性および学術的機密性の規範を含む開示を取り巻く状況とはまったく対照的である。ここにあるように、出版物の目的が『対象読者との対話』である場合、その目的は公衆のアクセス可能性を示している。記録証拠は、Weber の操作マニュアルが、適切な注意を払えば、関係する一般大衆の関心のあるメンバーにアクセス可能であったことを示している。

² *In re Klopfenstein*, 380 F.3d 1345, 1348 (Fed. Cir. 2004)

³ *Jazz Pharms., Inc. v. Amneal Pharms., LLC*, 895 F.3d 1347, 1355 (Fed. Cir. 2018).

⁴ *Cordis Corp. v. Boston Scientific Corp.*, 561 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2009)

たとえば、Weber の従業員は、操作マニュアルは Weber フードスライサーの購入時、または Weber 従業員に宛てられた要求に応じて入手できると証言した。Weber の宣言者は、顧客に操作マニュアルを提供した実際の例を提供した。Weber の従業員の宣言は、証言、納品書、請求書、価格表、宣言、Weber の従業員と顧客との間の電子メールのやりとりによって裏付けられている。

Weber の従業員はまた、操作マニュアルは特定の見本市や Weber の工場ショールームで一般公開されていたと証言した。Provisur の副社長は、Weber が該当期間中に約 40 台のスライサーを販売し、各スライサーの購入時に操作マニュアルを提供するのが Weber の「一般的慣行」だったことを認めた。

上記は、審判部の印刷出版に関する決定が実質的な証拠によって裏付けられていないことを証明している。パブリックアクセシビリティに関する審判部の反対の結論は、操作マニュアルに関連する機密保持制限の質疑に対する審判部の過度の強調に部分的に基づいていた。

審判部はまず、操作マニュアルの著作権表示を検討した。そこには、操作マニュアルは「いかなる方法でも複製または譲渡」できないと記載されている。審判部は、この通知は「機密保持を要求している」と判断した。

審判部はまた、Weber の利用規約の知的財産権条項に基づく別の機密保持制限も発見した。この条項は各スライサー製品の販売を対象としており、「原価見積、ドラフト、図面、その他の文書は引き続き Weber の財産である」と述べられている。

CAFC は、本操作マニュアルが機密保持制限の対象となるため印刷出版物ではないという審判部の決定に同意しなかった。著作権表示自体は、元の所有者とその担当者が内部使用のために操作マニュアルをコピーすることを許可している。

Weber は、スライサーを再販する顧客に対し、操作マニュアルを購入する第三者に転送するよう明確に指示した。同様に、販売を対象とする Weber の契約条件の知的財産権条項は、販売完了後に Weber が所有者に操作マニュアルを公に配布することに決定的な影響を及ぼさない。

CAFC は、Weber の操作マニュアルがパブリックにアクセス可能ではなかったという審判部の決定は実質的な証拠によって裏付けられていないと判断した。以上の理由により、

CAFC は、Weber の操作マニュアルは印刷出版物として適格ではないという審判部の決定を取り消した。

5. 結論

CAFC は、操作マニュアルが先行技術に該当しないとした審判部の決定を取り消した。

6. コメント

Cordis 事件のような機密性及び開示範囲が制限されていた医療分野における学術論文と、広く導入時及びメンテナンスの際に閲覧される工業製品の操作マニュアルとではパブリックアクセシビリティが大きく異なるため、本事件では先行技術に該当すると判断された。

また配布資料に著作権表示及び機密保持制限が記載されていようとも、本事件のようにスライサー機器の第三者への再販時にこの操作マニュアルも譲渡されている以上、先行技術に該当することとなる。

判決日 2024年2月8日

以上