

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第41回）

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～

WEBER, INC.,

Appellant

v

PROVISUR TECHNOLOGIES, INC.,

Appellee

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

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