

BASF CORP. v. SNF HOLDING CO.事件、上訴番号2019-1243(CAFC、2020年4月8日)。Lourie裁判官、Moore裁判官、Chen裁判官による審理。カリフォルニア州南部地区地方裁判所(Baker裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

BASF社は、高分子量ポリマーの製造プロセスに関する特許を所有しており、SNF社を特許侵害で提訴した。とりわけ、SNF社は、第三者であるCelanese Corp.(Celanese社)により実施された高分子量ポリマー製造のSanwetプロセスが、AIA以前の§102(b)に基づきBASF社の特許の販売による新規性の喪失(on-sale bar)を構成したと主張した。

Sanwetプロセスは、ポリマー製造のためにSanyo Chemical Industries Ltd.(Sanyo社)により日本で考案されたものであり、BASF社の特許に記載のプロセスに類似している。Sanyo社とCelanese社は、北米および南米にてSanyo社のポリマーの製造、使用、販売を許可する独占ライセンス契約(exclusive license agreement)を締結した。さらに、Sanyo社は、Celanese社にSanwetプロセスに関する広範な技術情報を提供し、Celanese社の工場立ち上げをサポートする技術スタッフを派遣し、Celanese社の工場が日本のSanyo社の工場と同じ性能を達成することを保証した。10年間、Celanese社にはSanyo社の機密情報の秘密を保護する義務があり、工場の建設と運営に必要な範囲でのみ、そのような情報を従業員と下請業者に開示することが許可されていた。そして、これらの従業員と下請業者は、秘密保持契約に署名する必要があった。

地方裁判所は、「プロセスを実施する能力を持つユーザーへのプロセスの説明の送信は、プロセスを「販売する(on-sale)」ことを意味する」ため、ライセンス契約は、Sanyo社の技術情報と対面の運営サポートとともに、単なるライセンスではなく販売に相当すると判断した。とりわけ、地方裁判所は、§102(b)に基づく販売による新規性の喪失(on-sale bar)による無効性に関する正式事実審理なしの判決(summary judgment)を認めた。BASF社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所は、Sanwetプロセスが§102(b)に基づきBASF社の特許の販売による新規性の喪失(on-sale bar)を構成したと判断することにより誤りをなしたか。然り、原判決は覆され、差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCにて、BASF社は、SanwetプロセスをライセンスするためのSanyo社とCelanese社間の契約は、*In re Kollar*事件にて規定された基準により、§102(b)に基づき販売を構成するものではないと主張した。*In re Kollar*事件では、特許となった発明を実施するためのライセンスの付与は、付随する技術情報の有無にかかわらず、それ自体では販売による新規性の喪失(on-sale bar)を構成しないとされた。

CAFCは、「ここでのクレームに記載のプロセスの本質的な特徴は、基準日(critical date)の前に販売されたもしくは販売提示のあった製品に包含されていなかった」ため、Celanese社とのSanyo社のライセンス契約は、Sanwetプロセスの販売を構成するものではなかったとした。CAFCは、「販売による新規性の喪失(on-sale bar)は、特許権所有者が情報とサポートを処理することが実施権者(ライセンシー)に役立つか否かに、またはライセンシーがライセンス化されたプロセスを実施できるか否かに依拠しない」とした。