

SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. v. U.S. VENTURE, INC.事件、上訴番号2020-1641 (CAFC、2022年4月29日)。Prost裁判官、Reyna裁判官、Stoll裁判官による審理。イリノイ州北部地区地方裁判所(Pallmeyer裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Sunoco社は、ブタン混合システムに関する特許を侵害したとしてVenture社を提訴し、Venture社は、主張特許は販売による新規性の喪失(on-sale bar)により無効であると反訴した。販売による新規性の喪失の抗弁は、クレームに記載のシステムが、基準日前に(1)「商業的な販売の申し出の対象(the subject of a commercial offer for sale)」であり、(2)「特許を取得する準備ができていた(ready for patenting)」ことの両方を示す必要がある。しかし、販売が実験的使用に該当する場合は、販売による新規性の喪失は無効とされることがある。

本件では、発明者の会社が、Equilon社が約5年間にわたり一定量のブタンを設定価格で同社から購入することに同意する代わりに、基準日より前にブタン混合システムをEquilon社に販売することを申し出たものである。Sunoco社は、この販売は商業的な販売の申し出ではなく、主に実験目的で行われたため、販売による新規性の喪失は適用されないと主張した。地方裁判所はSunoco社の主張に同意し、Venture社の販売による新規性の喪失による抗弁を却下し、特許クレームが有効であり侵害されているとした。Venture社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、販売による新規性の喪失によるVenture社の抗弁を却下したことは誤りであったか。然り、原判決は覆され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、地方裁判所が販売の申し出は主に実験目的であったと認定したのは誤りであったとした。CAFCの裁判官からなる合議体(パネル)によると、契約書には実験目的については触れられておらず、その代わりに、Equilon社がブタンを購入することに同意する代わりに、すでに「開発された(developed)」技術の販売として取引が明示的に記述されていた。

地方裁判所は、Equilon社がシステムと引き換えに何も支払う必要がなかったため、この契約書は商業的な販売の申し出ではないと判断した。地方裁判所はこの認定の根拠として、契約書には、ブタン混合システムの設置に関する第一セクションと「ブタン供給契約書(butane supply agreement)」である第二セクションの2つの異なるセクションが含まれているとした。CAFCは、この主張を退け、この契約書は機器の販売とブタン供給契約書を絡めたものであると判断した。実際、この契約書では、「ブタンの購入と販売の対価として(in consideration for the purchase and sale of Butane)」機器の所有権と権原(title)を譲渡することがはっきりと規定されていた。

また、CAFCは、契約書中の設置前および設置後の試験条項が発明者の実験の必要性を反映しているとする地方裁判所の判断にも同意しなかった。その代わりに、試験条項は、実験的な試験を実施するために販売が行われたのとは対照的に、満足のいく作動を保証するための試験を条件として販売が行われたことを反映しているに過ぎない、とした。従って、同パネルは、試験条項は、主として実験目的を示すには不十分であるとした。

CAFCは、この契約書は商業的な販売の申し出であるとしたが、地方裁判所に、この契約書に基づき販売されたシステムが、販売による新規性の喪失の第2原則に基づいて特許を取得する準備ができていたか否かを判断させるため、本件を差し戻した。