

HIP, INC. v. HORMEL FOODS CORP.事件、上訴番号 22-1696 (CAFC、2023年5月2日)。Lourie裁判官、Clevenger裁判官、Taranto裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Connolly裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

HIP社はHormel社を提訴し、Hormel社に発行された特許の共同発明者としてHIP社長のDavid Howard氏を発明者として含めるように発明者権限の訂正を求めた。この特許は、2段階の調理プロセスを使用して、ベーコンなどの調理済みの肉片を製造するシステムに関するものである。第1ステップでは、ベーコンを電子レンジ、赤外線オーブン、または熱風を使用して予熱し、ベーコンの周りに溶けた脂肪の層を形成する。これにより、調理中に塩分や風味が洗い流される可能性のある結露からベーコンを保護する。第2ステップには、焦げた風味を避けるため、予熱したベーコンを過熱蒸気オーブンで調理することが含まれている。

特許出願に先立ち、Hormel社とHoward氏は話し合いにより、2段階のプロセスで使用するオーブンの開発に関する共同契約を締結した。Howard氏によると、同氏がベーコンの予熱に赤外線オーブンを使用することを開示したのは、こうした話し合いとテストの最中であった。その後、Hormel社が実施したテストの結果、第1ステップでは電子レンジを使用でき、第2ステップではスチームオーブンの内部の電熱素子をオフにすることで焦げた風味を回避できることが判明した。

その認定を考慮して、Hormel社はHoward氏を発明者として記載せずに、2段階プロセスに関する特許出願を提出した。独立クレーム1には電子レンジを使用してベーコンを予熱するステップが記載され、独立クレーム5には電子レンジ、赤外線オーブン、または熱風を使用して肉片を予熱するステップが記載されている。地方裁判所での訴訟にて、裁判官は、Howard氏がクレーム5に記載されている赤外線オーブンの予熱概念に関する同氏の貢献に基づき共同発明者であるとした。Hormel社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、Howard氏を共同発明者として加えるべきとしたのは誤りであったか。然り、原判決は覆された。

審理内容:

CAFCは、発明におけるHoward氏の貢献は重要ではなかったため、Howard氏は対象特許のクレームに記載の発明の共同発明者ではないと判断した。この点で、CAFCは、Howard氏がPannu事件における155 F.3dの1351ページ目で明示された3部構成のテスト(three-part test)の少なくとも1つの要素(factor)を満たしていなかったというHormel社の主張に同意した。

特に、CAFCは、Pannu事件における第2の要素(factor)を考慮して、発明者は「クレームに記載の発明において、その発明者の貢献が発明全体の規模と比較される場合、品質において重要である貢献をする(make a contribution to the claimed invention that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention)」必要があると指摘した。この要素を検討した結果、CAFCは、Howard氏が赤外線オーブンで肉を予熱したとされる貢献が明細書で一度だけ言及されており、単に電子レンジでの予熱の代替としてのみ言及されているとした。同様に、CAFCは、「赤外線オーブン(infrared oven)」という用語が代替の予熱方法としてクレーム5に一度だけ記載されているとした。一方、CAFCは、明細書、クレーム、図面は予熱源としての電子レンジに真っ向から焦点を当てていると指摘した。従って、CAFCは、Howard氏が赤外線オーブンで予熱したとされる貢献は、「発明全体の規模と比較して(measured against the dimension of the full invention)」 「品質において重要ではない(insignificant in quality)」と判断した。