

102 (ワン・オー・ツー)

先月、米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) が出したHamilton v. Sunbeam判決は、法改正前の102条(b)による特許無効に関するものです。Hamilton Beach社の特許が、当社の関わった「on-sale (販売行為)」活動のため無効と判断されました。

本件には旧102条(b)が適用されます。それによると、米国での出願日から1年以上前に、国内外のいずれかにおいて本発明が「on-sale」状態になっている場合、特許を得ることはできません。本判決は、その「on-sale」の意味を新たにクリアにする役割を果たす結果となりました。

両社は、低温で長時間料理する鍋の製造販売で競合しています。Sunbeam社がHamilton Beach社の特許を侵害したと言われて訴訟が始まりました。その特許、US 7,947,928 は2代目の継続出願で、親は2006年3月1日に出願されたUS 7,485,831です。

Sunbeam社は、102条(b)を満たしていなかったため特許は無効、と主張しました。US '831の出願日から1年より前に本発明は「on-sale」状態になっていたというのです。結局、地方裁判所もCAFCもその主張を受け入れました。

102条(b)の「on-sale」による新規性の喪失には2つの基準があります。(1)記載されている発明が「on-sale」の対象になるか、(2)発明を実施する準備ができている場合です。今回の訴訟で論点にならなかった基準(2)は、既に作られた場合のみならず、作るのに十分なほどに図面や書類が詳細であれば満たされる

**United States Court of Appeals
for the Federal Circuit**

HAMILTON BEACH BRANDS, INC.,
Plaintiff-Appellant,

v.

**SUNBEAM PRODUCTS, INC. (doing business as
Jarden Consumer Solutions),**
Defendant-Appellee.

2012-1581

Appeal from the United States District Court for the
Eastern District of Virginia, Case No. 11-CV-0345, Judge
James R. Spencer.

Decided: August 14, 2013

ROBERT M. TYLER, McGuire Woods LLP, of Richmond,
Virginia, argued for plaintiff-appellant. With him on the
brief were KRISTEN M. CALLEJA and WILLIAM N.
FEDERSPIEL.

RICHARD D. HARRIS, Greenberg Traurig, LLP, of Chi-
cago, Illinois, argued for defendant-appellee. With him on
the brief were KEVIN J. O'SHEA and MATTHEW J.

と、CAFCの判事は説明しています。

本件における「on-sale」状態は次のように起こりました。2005年2月8日にHamilton社は外国の下請け会社に本発明にかかる鍋の注文書を送りました。2005年2月25日に当該下請け会社はEメールで注文を確認しました。そのEメールには、Hamilton社から製造開始の確認をもらってから鍋の製造を開始すると書いてありました。そして2005年3月1日以後、Hamilton社が確認の返信をしました。

CAFCは、2月25日のEメールが「on-sale」となると判断しました。そこでは、販売のための申し出は「認めるだけで相手が契約を結ぶような申し出」と定義されています。そのため、Hamilton社による注文完了日でなく、下請け会社の返答Eメールが「on-sale」の日付けとなりました。US '831の基準日

United States Patent
Tynes et al.

(10) Patent No.: **US 7,485,831 B2**
(45) Date of Patent: **Feb. 3, 2009**

(54) **SLOW COOKER** D341,058 S 11/1993 Slang et al.
5,337,010 A 8/1994 Pcorra et al.
(75) Inventors: **Ronald G. Tynes**, Colchester, VT (US);
John D. Barnes, Richmond, VA (US);
Guoyao Ye, Richmond, VA (US)
5,415,082 A 5/1995 Nagao
D370,826 S 6/1996 Thudlow
5,643,481 A 7/1997 Brozki et al.

(73) Assignee: **Hamilton Beach Brands, Inc.**, Glen Allen, VA (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 54 days.

(21) Appl. No.: **11/365,222** DE 29 34 215 A1 4/1981

(22) Filed: **Mar. 1, 2006**

(65) **Prior Publication Data** OTHER PUBLICATIONS
US 2007/0210061 A1 Sep. 13, 2007 Eba Grace, Inc., Secured, id⁹⁹ Product Description and Key Features, 2 pages (2004).
2006/011
Primary Examiner—Shawatina Faqua
(74) *Attorney, Agent, or Firm—Panitch Schwarze Belisario & Noack LLP*

(57) **ABSTRACT**
A slow cooker for heating of food stuffs includes a housing having a base and a side wall extending therefrom to define a heating cavity within the housing. A heating element is disposed within the housing to heat the heating cavity. A container has a generally hollow interior and a container rim defining an opening for accessing the interior. The interior is capable of retaining the food stuffs therein. The container is shaped and sized to fit within the heating cavity of the housing for heating thereof by the heating element. A lid is sized and shaped to at least partially cover the opening of the container when placed on the container rim. The lid includes a handle. A utensil is included for manipulating the food stuffs. The utensil is removably engageable with the handle of the lid.

23 Claims, 5 Drawing Sheets

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
A person shall be entitled to a patent unless -
(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for a patent, or
(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States, or

ject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor ...」。日本語で書くと、「他人が1年の猶予期間内に発明を公表してしまった場合、もしそれより前に発明者が公表していたら、他人の公表は先行技術には当たらない」。

これを、純粹に文言上の意味だけで解釈すると、当該他人による発表には「1年」の猶予期間が適用されるけれども、発明者による「それより前」の発表はその猶予期間とは無関係と考えることができます。

当然、立法時の意図としては、発明者による発表も1年以内であったことが前提になっていると考えられますので、そのような意地の悪い解釈は成立しないのだと思いますが、法改正にものすごい長期間を要し、しかも102条という米国特許法上、最も重要と言ってよいくらいの条文がこんなことでは、マズイのではないのでしょうか？ これに限らず、今回の法改正では、あちこちの文章が不明瞭であることに狼狽する私です。

ともあれ、Hamilton v. Sunbeam判決は、仮に新102条下であっても「特許無効」で非侵害とはなるようです。

2005年3月1日より前の2005年2月25日のEメールが102条(b)の「on-sale」に相当して本発明は新規性を喪失するのです。

さて、上の判決は法改正前の102条によりますが、法改正後の新102条ならどうでしょう？

新102条(a)では、請求された発明が出願日以前販売の申し出の対象になった場合、特許を得られないとされています。そして新102条(b)に1年間の「例外」が規定されています。

Hamilton v. Sunbeam判決の判断を直接左右するこの新102条(b)の「例外」には少しややこしいところがあるようです。

新102条(b)(B)は次のように規定されています：「A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art ... if ... the sub-

筆者紹介
ネルソン・グラム
U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。
1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学 (DC) で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町 (現在三豊市) の国際交流協会にて一年勤務。うどんが大好きとなる。帰国後、ジョージ・メーソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ鶯が身を焦がす」。