

ターミナルディスクレマーと再発行

～ターミナルディスクレマーは再発行特許では解消できない～ 米国特許判例紹介(104)

2013年2月8日

執筆者 弁理士 河野 英仁

In re Yamazaki

1. 概要

特許成立後、特許内容に瑕疵が見つかった場合、再発行特許出願を行うことができる(米国特許法第 251 条)。

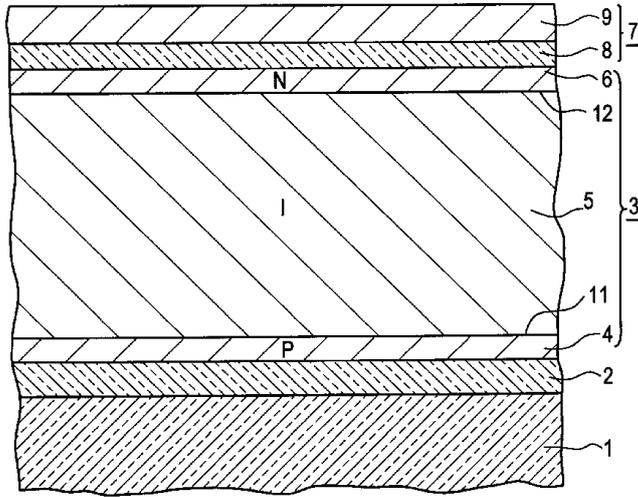
本事件においては、原告は審査過程において権利存続期間の一部を放棄するターミナルディスクレマーを行った(米国特許法第 253 条)。しかしながら、後の補正により、先願との重複が回避できたため、ターミナルディスクレマーが不要となった。出願人はターミナルディスクレマーの取り下げを行ったが、これが受理される前に登録を受けた。

原告はターミナルディスクレマーが認められては存続期間が短くなることから、ターミナルディスクレマーを排除すべく再発行特許出願を行った。CAFC は、ターミナルディスクレマーを行った以上存続期間は短縮され、特許成立後はもはや再発行特許出願によっては治癒できない判断した。

2. 背景

(1)特許の内容

Yamazaki(原告)は、低濃度リンを有する改善された半導体と称する U.S. Patent 6,180,991 (以下、991 特許という)を所有している。参考図 1 は 991 特許の代表図である。原告は 1995 年 USPTO に、特許出願(以下、原出願という)を行った。原出願の出願番号は 08/426,235 である。



参考図 1 991 特許の代表図

(2)出願及び審査の経緯

原出願の審査段階において、審査官は原告の先に登録された U.S. Patent 4,581,476 (476 特許)に基づき自明型ダブルパテントに基づく拒絶理由を通知した。本拒絶理由を回避すべく、原告は 1996 年 11 月 27 日ターミナルディスクレマーを提出した。これにより、原出願に対して認められた法定の存続期間をディスクレームした。476 特許の存続期間満了日は 2003 年 12 月 22 日であり、ディスクレマーにより 991 特許の存続期間も 2003 年 12 月 22 日となる。

その後原告は、出願係属中のクレームが 476 特許のクレームに対して、特許可能に区別可能となるよう、原出願の各独立クレームについて補正を行った。この補正が認められれば、ターミナルディスクレマーが不要となる。

原告は 1999 年 4 月 8 日、原出願が係属した状態で、PTO に記録されたターミナルディスクレマーを取り下げを求むる規則 1.182 に基づく嘆願書（取下嘆願書）を提出した¹。参考図 2 は出願の経緯を示す説明図である。

¹適時に請求されれば、記録されたターミナルディスクレマーは、申請された出願が特許として登録される前に、取り下げることができる。記録されたターミナルディスクレマーの無効化は、規則 1.182 に基づく嘆願書を提出することにより言及することができる。Manual of Patent Examining Procedure (“MPEP”) § 1490 (7th ed., 1998)



参考図 2 出願の経緯を示す説明図

USPTO は、原告が提出した嘆願書に対し、アクションを起こすことはなかった。原出願の審査は継続し 2000 年 7 月 18 日に特許許可通知が発行された。取下嘆願書が引き続き係属している状態で、原告は請求された登録費を支払い、原出願は 2001 年 1 月 30 日、991 特許として正式に発行された。

このように、ターミナルディスクレマーは、登録日時点で、991 特許に反映されるものとして、効力を有したまま残っている。その結果、991 特許の存続期間は短縮された。すなわち、ターミナルディスクレマーがなければ登録日から最長 17 年の期間が付与され、991 特許の存続期間は 2018 年 1 月 30 日となる。しかしながら、ターミナルディスクレマーが効力を有していれば、991 特許の存続期間は、476 特許の消滅日と同じく 2003 年 12 月 22 日となる。

2001 年 5 月 10 日、991 特許登録日の約 3 ヶ月後、つまり、原告が最初にターミナルディスクレマーを取り下げた 2 年以上も後に、USPTO は、取下嘆願書を拒否する決定をなした。USPTO は、ターミナルディスクレマーは、対象特許が発行された以上、無効とすることができないと判断した。

(3)再発行特許の出願

原告は 991 特許発行後の 2002 年 1 月 16 日ターミナルディスクレマーの撤回を求めて再発行出願を行った。2005 年 1 月 4 日審査官は既に登録された特許に係るターミナルディスクレマーは、再発行特許では無効とすることができないとして、拒絶した。

原告は 2007 年 9 月 24 日審判部に審判請求を行った。審判手続は、2011 年 1 月 11 日、再発行特許を拒絶した審査官の判断を支持する決定をなした。原告はこれを不服として CAFC へ控訴した。

3. CAFC での争点

争点：再発行特許出願により、ターミナルディスクレマーを取り下げることができるか否か

本事件ではターミナルディスクレマーによりいったん成立した特許について、再発行特許出願を行うことにより、ターミナルディスクレマーを取り下げることができるか否かが争点となった。

4. CAFC の判断

結論：特許登録後はターミナルディスクレマーを再発行特許によって取り下げることができない

CAFC は、ターミナルディスクレマーについて規定する米国特許法第 253 条を最初に分析した。米国特許法第 253 条の規定²は以下のとおりである。

第 253 条 権利の部分放棄

詐欺的意図なしに、特許に係る 1 のクレームが無効である場合は、残余のクレームがそれによって無効にされることはない。特許権者は、その権利が特許の全部に係るか、一部に係るかを問わず、法律によって要求される手数料を納付した上で、その特許における自らの権利の範囲を記載し、何れかの完全なクレームに関する権利の部分放棄をすることができる。当該権利の部分放棄は書面をもって行い、特許商標庁において記録されるものとし、また、その後、当該放棄は、権利放棄者及び当該人に基づいて権利主張をする者が所有する権利の範囲について原特許の一部であるとみなされる。

同様の方法で、特許権者又は出願人は、付与された又は付与されるべき特許に係る存続

² 35 U.S.C. 253 Disclaimer.

Whenever, without any deceptive intention, a claim of a patent is invalid the remaining claims shall not thereby be rendered invalid. A patentee, whether of the whole or any sectional interest therein, may, on payment of the fee required by law, make disclaimer of any complete claim, stating therein the extent of his interest in such patent. Such disclaimer shall be in writing and recorded in the Patent and Trademark Office, and it shall thereafter be considered as part of the original patent to the extent of the interest possessed by the disclaimant and by those claiming under him.

In like manner any patentee or applicant may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term, of the patent granted or to be granted.

期間の全部又は一部を放棄し又は公衆に提供することができる。

米国特許法第 253 条はターミナルディスクレマーと主題ディスクレマーとの双方を規定している。米国特許法第 253 条では、第 1 に主題ディスクレマーを明記し、その後、ターミナルディスクレマーについても同様に適用される旨、規定している。ここで、米国特許法第 253 条は、主題のディスクレマーにより、原特許(Original Patent)の一部分とみなされる旨、明確に規定している。

従って、特許存続期間についてのターミナルディスクレマーの効果も同様に、原特許の一部となる。

また、米国特許法第 251 条の規定³は以下のとおり規定している。

第 251 条 瑕疵のある特許の再発行

詐欺的意図のない錯誤があったために、明細書若しくは図面の瑕疵を理由として、又は特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として、特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては、長官は、当該特許が放棄され、かつ、法律によって要求される手数料が納付されたときは、原特許に開示されている発明について、補正された新たな出願に従い、原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。

米国特許法第 251 条に規定からも明らかなように、「原特許存続期間の残存部分」に対し適用されなければならない、ということが明確に規定されている。

原告はターミナルディスクレマーにより、2003 年 12 月 22 日以降の原 991 特許の存続期間を排除した。そして、991 特許が適切なターミナルディスクレマーを伴って、一度発行された場合、当該ターミナルディスクレマーはその結果として原特許の一部となる。USPTO が後に特許を再発行したとしても、原特許存続期間の残存部分が対象となり、本事件では、2003 年 12 月 22 日以降の存続期間は排除されることとなる。

³ 35 U.S.C. 251 Reissue of defective patents.

Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent.

このように CAFC は、一度ターミナルディスクレマーを行い登録された以上、再発行によって当該ディスクレマーを取り除くことはできないと判示した。

5. 結論

CAFC は、ターミナルディスクレマーを取り下げるために行った再発行特許出願を拒絶した USPTO 審判部の判断を維持する判決をなした。

6. コメント

USPTO は、原告が取下嘆願書を提出しても、すぐに処理せず、約 2 年後に処理を行った。その間に原告は登録料を支払い、991 特許を発行させてしまった。CAFC は、本事件は不可解で、原告は疑いようもなく不運であるが、原告には 991 特許を発行させないようにする義務が課せられていると述べた。

CAFC は、最後に、再発行について規定する米国特許法第 251 条は、出願人または代理人によりなされる全てのミスを一掃するための万能薬ではなく、本事件は本規定が治癒できないミスを例示していると述べた。

本事件では 2018 年までの存続期間が、2003 年まで短縮されてしまった。実務上はターミナルディスクレマーを行うことも多く、参考となる事件である。

判決 2012 年 12 月 6 日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。 <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1086.pdf>