

# 転職後の自明型ダブルパテントの適用

## ～自明型ダブルパテントとターミナルディスクレーマー～ 米国特許判例紹介(106)

2013年5月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

### In re Hubbell

#### 1. 概要

自明型ダブルパテントによる拒絶は、判例により確立された特許要件であり、存続期間の実質的延長の防止、及び、権利主体の異なる複数の特許権者による権利行使の防止を目的とするものである。

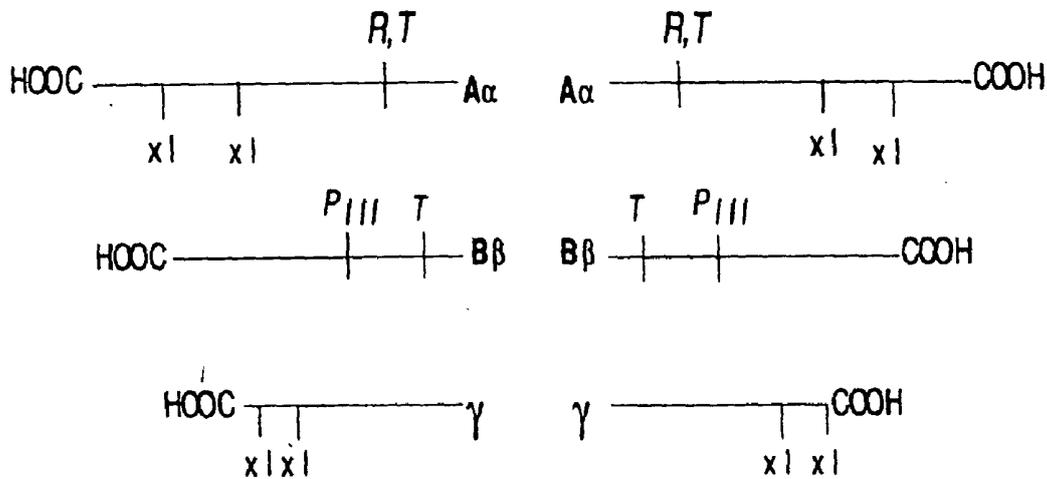
同一出願人が関連する案件を同時期に多数出願した場合、自明型ダブルパテントによる拒絶理由を受けることが多い。この場合、一方の出願について、ターミナルディスクレーマーを行うことで、拒絶理由を回避することができる。

本事件では、先行する特許と、出願との発明者は一部共通するが、発明者が途中で転職したため、先行特許と、出願との譲受人が異なっていた。USPTOは自明型ダブルパテントによる拒絶を通知し、また出願人はターミナルディスクレーマーを主張することができなかつたため、後の出願は拒絶された。出願人はこれを不服としてCAFCに控訴したが、CAFCはUSPTOの判断を支持する判決をなした。

#### 2. 背景

##### (1)特許出願の内容

米国出願番号 No. 10/650,509 (以下、509 出願)は、発明者 Hubbell 氏及び Schense 氏らによるものであり、技術内容は組織の修復と再生に関するものである。509 出願は、2003年8月27日に提出された。参考図1は509出願の代表図である。



参考図 1 509 出願の代表図

509 出願は、Hubbell 氏が California Institute of Technology (以下、CalTech という)化学工学部の教授であり、Schense 氏が同学部で博士号を取得したときのものである。509 出願の発明者は全部で Hubbell 氏、Schense 氏、Zich 氏及び Hall 氏の全 4 名である。509 出願の全共同発明者は CalTech に属するため、509 出願は CalTech に譲渡された。

その後、Hubbell 氏は CalTech を去り、1998 年 Eidgenossische Technische Hochschule Zurich (以下、ETHZ という)の教員となった。509 出願の約 5 年後のことである。685 特許として成立した出願は、2002 年 12 月 17 日出願され、当該出願は ETHZ での Hubbell 氏及び Schense 氏の研究に基づくものである。

685 特許は 2009 年 10 月 13 日に発行され、発明者として Hubbell 氏、Schense 氏及び Elbert 氏が挙げられ、ETHZ 及びチューリッヒ大学が譲渡人となった。まとめると以下の関係となる。

	発明者	譲受人
685 特許	Hubbell 氏, Schense 氏及び Elbert 氏	ETHZ 及びチューリッヒ大学
509 出願	Hubbell 氏、Schense 氏、Zich 氏及び Hall 氏	CalTech

このように、発明者構成の一部が共通するものの、譲渡人が異なるという関係を有する。

## (2)509 出願の審査

審査官は 685 特許による自明型ダブルパテントを根拠に、509 出願を拒絶した。クレーム発明は 685 特許と 509 出願とで同一ではないが、自明なものであった。Hubbell 氏(以下、原告)は、509 出願と 685 特許との発明者は一部共通するものの、譲受人が相違するため、自明型ダブルパテントに基づく拒絶は適用されないと主張した。また、仮に自明型ダブルパテントに基づく拒絶が適用されるとしても、ターミナルディスクレマーの主張を認めるべきであると主張した。

審査官は原告の主張を認めず拒絶した。審判部も審査官の拒絶を支持する判断をなした。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 1: 発明者が共通し、譲受人が異なる場合に自明型ダブルパテントの拒絶が適用されるか。**

上述したとおり、685 特許と、509 出願とは一部の発明者構成が共通するが、譲受人が当初から相違する。このような場合に、自明型ダブルパテントの拒絶が 509 出願に適用されるか否かが問題となった。

**争点 2: 自明型ダブルパテントが適用されるとすれば、ターミナルディスクレマーの主張が認められるか?**

509 出願に自明型ダブルパテントの拒絶が適用されるとすれば、当該拒絶を回避するために、ターミナルディスクレマーを主張することができるか否かが問題となった。

### 4. CAFC の判断

**結論 1: 譲受人が相違する場合でも、発明者構成の一部が共通する場合、自明型ダブルパテントの拒絶が適用される。**

自明型ダブルパテントの拒絶は以下の場合に適用される。

後のクレームが先のクレームに対して、自明、または予期できる場合、後の特許クレームは、先のクレームに対し、特許的に区別できないものであり<sup>1</sup>、当該区別不可能な後のクレームの発行は禁止される<sup>2</sup>。

---

<sup>1</sup> *Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc.*, 251 F.3d 955, 968 (Fed. Cir. 2001)

<sup>2</sup> *In re Longi*, 759 F.2d 887, 892 (Fed. Cir. 1985)

このようなクレームに対し、特許を認めないのは、第 1 に、存続期間の実質的延長を防止するためであり<sup>3</sup>、第 2 に権利主体の異なる複数の特許権者による権利行使を防止するためである<sup>4</sup>。

ここで問題となるのが、出願と抵触特許とが、一または複数の共通の発明者を有するが、発明者構成が同一でなく、かつ、当該出願が共同で所有されていない場合に、自明型ダブルパテントが、適用されるか否かにある。

CAFC は過去の判例により、このような場合でも自明型ダブルパテントの拒絶は適用されると述べた。

例えば *Van Ornum* 事件においては、自明型ダブルパテント拒絶のベースとなった特許は *species* クレームであり、出願に係るクレームは *generic* という関係にあった。先行特許と当該出願とは、共通の発明者構成であったが、発明者らは、特許を *General Motors* に譲渡し、出願を *Rockcor* 社へ譲渡した。この場合も、CAFC は、自明型ダブルパテント拒絶は完全に正当化されると結論づけていた。また *Fallaux* 事件においても同様の判断をなしていた。

原告は、*Van Ornum* 事件及び *Fallaux* 事件においては、特許が登録された時点の譲受人と、他の出願に係る譲受人はかつて同一であり、その後、譲渡により、別譲渡人となったものであり、本件と相違すると反論した。すなわち、*Van Ornum* 事件及び *Fallaux* 事件では、かつてこれらの権利が一度共通に所有されていた点で、最初から、*ETHZ* 及びチューリッヒ大学に譲渡されていた 685 特許、*CalTech* に最初から譲渡されていた 509 出願とは相違すると主張した。

この点について、CAFC は状況が異なる点を認めつつも、*CalTech* と *ETHZ* 及びチューリッヒ大学との双方から、第三者は訴訟を受ける可能性があるということには変わりなく、同一特許に対する複数の権利者による権利行使を防止するという趣旨からは、同様に自明型ダブルパテントにより拒絶すべきものであると判示した。

## **結論 2：譲受人が相違するため、ターミナルディスクレマーは主張できない。**

原告は、自明型ダブルパテントに基づく拒絶が適用されるのであれば、権利期間延長の問題を回避すべく、裁判所は原告にターミナルディスクレマーを主張する機会を認めるべきであると主張した。

---

<sup>3</sup> *In re Van Ornum*, 686 F.2d 937 (CCPA 1982)

<sup>4</sup> *In re Fallaux*, 564 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2009))

CAFC は、一般的なルールとして、自明型ダブルパテント拒絶を回避するためのターミナルディスクレームは、出願及び抵触する特許が共有されている場合だけに効果的であると述べ、原告の主張を採用しなかった。

特に米国特許法規則 1.321(c)(3)には、以下の規定がなされている。

#### 規則 1.321(c)(3)

(c) ターミナルディスクレームが、特許出願又は再審査手続に関して司法的に創出される重複特許付与に対処するために提出される場合は、(d)に定める場合を除き、次の条件が満たされなければならない。

(1) (b)(2)から(b)(4)までの規定に適合すること

(2) 特許出願に関して提出される場合は(b)(1)に従って、又は再審査手続に関して提出される場合は(a)(1)に従って、署名されること、及び

(3) その出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許は、その特許が、司法的に創出される重複特許付与の基礎を形成している出願又は特許と共通して所有されている期間に限り権利行使可能とする旨の規定を含むこと

すなわち、対象となる特許と出願とが共通の譲受人に譲受されている時点においてのみターミナルディスクレームの主張が認められるのであり、本件の如く発明者が共通していたとしても、譲受人が最初から相違する場合には、ターミナルディスクレームの主張は認められない。

#### 5. 結論

CAFC は自明型ダブルパテントに基づく拒絶及びターミナルディスクレームの主張を認めなかった審判部の判断を支持する判決をなした。

#### 6. コメント

技術的に関連する案件を開発過程に併せて集中的に出願することが多い。このような場合、自明型ダブルパテントの拒絶を受ける事が多く、ターミナルディスクレームにより当該拒絶を回避することとなる。本事件の如く、何らかの事情により特許出願の一部を他の特許群から切り離して他社へ譲渡する場合、自明型ダブルパテントに基づく拒絶がなされる可能性があり、さらにはターミナルディスクレームも主張することができないため、注意を要する。

判決 2013年3月7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/2011-1547.opinion.3-5-2013.2.pdf>