

自明性二重特許 (ODP) と ターミナルディスクレーム (TD)



出願審査において自明性二重特許 (ODP) の拒絶を受けた場合、ターミナルディスクレーム (TD) によって特許満了期間の部分を放棄することで ODP 拒絶を容易に解消できる。訴訟において ODP で無効を主張された場合も TD で対応は可能なのか？ 訴訟において同一人所有のファミリー特許に対して ODP を適用する際の基準日は有効期限延長 (PTA) が加算された日なのか？ さらには TD によって PTA は影響を受けるのか？ これら疑問に関して CAFC が言及した。

弁理士法人ユニアス国際特許事務所

米国 NY 州弁護士 矢部 達雄

【1】 ODP と TD の歴史的背景

同一出願人による第 1 出願のクレームと第 2 出願のクレームが実質的に同じ権利範囲 (互いに自明) である場合に、第 2 出願のクレームが第 1 出願のクレームによって自明であるという理由で自明性型の二重特許 (ODP: Obviousness Type Double Patenting) の拒絶を受けることがある。ところが、ODP による拒絶の根拠は米国特許法にはない。これは司法によって作られたもので、最も重要な目的は実質的に同一の発明の排他権を不当に延長することの防止である。

そもそもの発端は米国特許制度に起因する。すなわち 1790 年に特許法が成立してから 1995 年までの間に特許権の存続期間が 2 度変更されたが、いずれも起算日は特許証発行日からであった。例えば親出願 A が権利化されて 3 年後に継続出願 B (クレームは親出願 A と同等) が権利化されると、特許 A の権利存続期間を特許 B によって実質 3 年間延ばせることになる。もちろん親出願 A と継続出願 B は同じ優先日なので、米国特許法の条文の下には互いに引例にはならない。こうした事態を避けるため、司法により ODP という拒絶理由 (訴訟では無効理由) を創設したのである¹⁾。さらに ODP 拒絶を回避するためにターミナルディスクレーム (TD) を提出し、後に権利が満了する特許 B の権利期間を先に権利が満了する特許 A の満了期限に合わせるといった手法が条文²⁾ として成立した。ただし、TD で ODP を解消した場合、TD を提出した特許 (特許 B) は、ODP の拒絶の根拠となった特許 (特許 A) と同一人が権利者である期間でしか権利行使できないという制約が課された³⁾。

1994 年、米国は URAA (Uruguay Round Agreement Act: ウルグアイ・ラウンド協定法) に調印し、諸外国の特許制度との重要な調和の一步として 1995 年に改正法を成立させ、

同年 6 月 8 日以降の米国出願の権利存続期間を出願日から 20 年に変更した。この改正法の下に権利化された米国特許を本稿では URAA 特許、改正法以前の特許を Pre-URAA 特許と称す。この法改正によって同日出願のファミリー特許 (URAA 特許) に対する権利満了日は同日となった。

しかし、1999 年に権利期間を調整する法案が可決され⁴⁾、特許庁の審査の遅れに起因する日数を出願から 20 年の特許満了日に追加できることになった。いわゆる PTA (Patent Term Adjustment) である。これにより、同じ優先日を持つファミリー特許の間においても PTA の長短で権利満了日が異なるという事態が発生することになった。

なお、出願実務においては、同一出願人の特許出願同士、あるいは出願と特許との間で実質的に同じ権利範囲のクレームがあれば、互いの権利満了期間に関係なく (もちろん審査官には不明)、ODP の拒絶を受けることがある。しかしながら、訴訟においては、同一人所有の複数の特許で権利行使がされた場合に、それら特許が互いに同等の権利範囲を規定していたとしても、同日に権利期間が満了するのであれば ODP の対象とはならない。それら特許の満了日が同じであれば、ODP を解消するための TD による制約 ([i] 同一人所有でない) と権利行使不可 + [ii] 同日に期限満了) を既に満たしているからである。

2023 年以降になって CAFC が ODP に対する過去の判例を整理するとともに新しい法理論を創出してきているので、これら判決の要点を理解することは実務者にとって重要と考える。

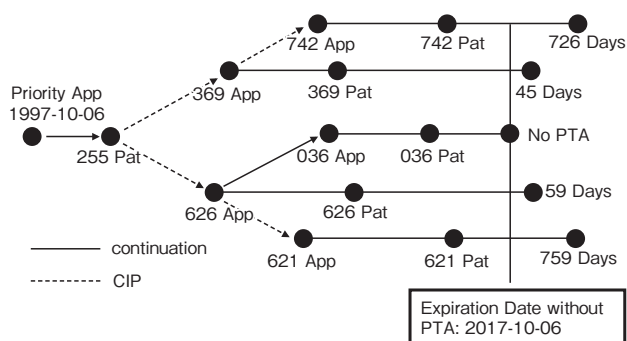
【2】 In re Collect (Fed. Cir. 2023-08-27)⁵⁾

本事案は ODP の適用を判断する基準日に関して判示するとともに、ODP 拒絶を解消するために提出する TD の特許権

存続期間延長（PTAまたはPTEによる延長）に対する影響に関して明示した判決である。当事者（Collect社と特許庁）以外にも Amicus Curiae Brief（裁判所の友としての助言）が6通提出されたことから重要性がうかがえる。なお、PTEとは政府食品医薬品局の認可手続きに起因する権利行使可能な期間の喪失を回復するための期限延長である。

同一人所有で同じ優先日を持つ出願から5件のURAA特許が成立し、そのうち4件の特許にはそれぞれ異なるPTAが付与された。ただし、出願審査中にはODPの拒絶はされなかった。各権利の関係は以下の図のとおりである。

図1 Collectの特許（5件）の存続期間



Collectは上記5件の特許に基づいてSamsungを相手に特許侵害裁判を提起した。その時点で上記特許の権利有効期間は満了していたが、損害賠償請求が遡及可能な6年（特許法286条）を超えていなかったため侵害裁判は成立している。Samsungは問題となるCollectのクレームに対してそれぞれ再審査を請求した。

図2 TDの対象となった特許とクレームとの関係

Patent	Claims	ODP Reference Patent
'742	22, 42, 58, and 66	'369
'369	1, 17, 19, 21, 22, 27, 49, 55, and 61	'036
'626	1, 5, 11, 33, 34, 58, and 64	'369
'621	25, 26, 27, 28, 29, and 33	'626

図2に示すように、626特許のクレームは369特許のクレームに対してODP拒絶とされた。実にPTAの差は14日である(59 Days - 45 Days)。言い換えると、626特許は369特許と実質的に同一の発明による権利をわずかに2週間であるが不当

に延長したという法解釈が成立している。

再審査の結果、問題となるCollectのクレームは、それぞれ対応するODPの基礎となる特許（ODP reference patent）のクレームに対して自明であると判断された。すなわち問題となったCollectの特許クレームはODPであるとし拒絶された。

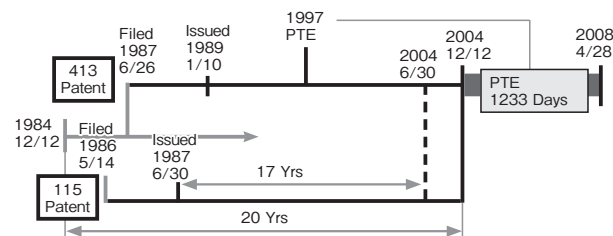
本判決では、ファミリー特許（同一出願日）においてODPを検討するにあたり、PTAを考慮しなければ同日に権利満了になるのでODPは成立しないということが前提となっている。実質的に同一の権利範囲であったことにはCollectも反論しなかったため、ODPを判断する基準日が主たる争点となった。すなわちPTAを考慮に入れなければ5件の特許満了日は同日なのでODPの適用はない。

CollectはPTAもPTEも共に行政の対応の遅れに起因する特許有効期限の延長であり、ODPを判断する際にはNovartis判決（Fed. Cir. 2018）に準じ期限延長される前の満了日を基準とすべきであると主張した。CAFCは、PTAは特許法154条、PTEは156条に規定され、154条(b)(2)(B)にはPTAはTDの影響を受けることが言及されているが、156条にはPTEがTDの影響を受けることは一切言及されていないという理由でCollectの主張を退けた。さらにCAFCはMerck判決（以下）を引用しTDがPTEに影響しないという結論の先例とした。

Merck判決（Fed. Cir. 2007）⁶⁾：

Merckは2件のPre-URAA特許(US4,797,413,US4,677,115)を有し、413特許の出願審査の過程で115特許を基にODP拒絶を受けTDで拒絶を解消した。413特許の権利存続期間は、特許発行から17年または出願から20年の長いほうを選択できるので、権利満了日は2004年12月12日となった。

図3 Merckの413特許と115特許の存続期間



ゆえに後願の権利満了日も同日となった。さらに1997年にMerckのハッチ・ワックスマン法（1984年）に基づく申請が認められ、特許法156条で規定するPTE（1233日）

が付与された。MerckはHi-Techに対して413特許を基に特許侵害裁判を起こした。

Hi-TechはMerckの413特許はTDにより権利化されているのでPTEで加算される1233日を喪失すると主張したが、地裁およびCAFC共に特許法156条(a)項に基づきPTEはTDによって無効とはならないと判示した。その理由は156条(PTEに対する条文)にはTDされた特許に関して一切言及していないが、154条(b)(2)(B)では、TDされた特許に対しては特許庁の手続き遅れによるPTAを加算することを禁止しているからである。

前述したように、訴訟を開始した時点で基礎となる036特許の有効期限は満了していたのでODPによる無効理由に対してTDを提出できなかった(35 U.S.C. 253/ Rule 1.321)。したがって、本控訴審はCollectの敗訴に終わった。

*** (小括) ***

本判決においてCAFCはODPを適用するか否かの判断の基準日はPTAが付与された満了日であると判示した。よって、TDによりODPを解消した場合にはPTAの延長日数を削減することになる。しかし、TDによってPTEが減ることはない。同日出願により派生する特許の有効期間の差がわずか2週間でも不当に延長したと理解されODP適用の対象となる。

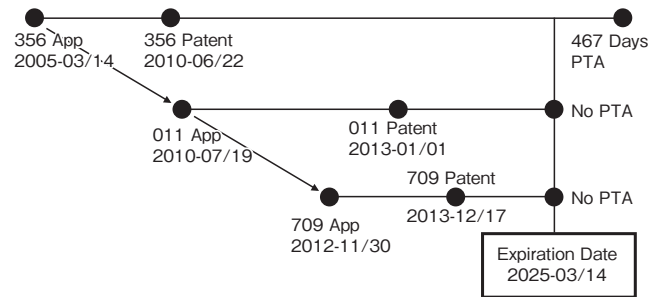
なお、TDは基礎特許が満了する前でないと提出できない。さらに、再審査を請求する際にODPも実質的に特許性に対する疑義(Substantial New Question of Patentability)に該当することが確認された。

[3] Allergan v. MSN & SUN (Fed. Cir. 2024-08-13)⁷⁾

本事案は上記のIn re Collectに続くODPに関する重要な判決である。Collect判決と同じ3人の裁判官によって判示された。

Collect判決においてODPを判断する際の基準日はPTAが付与された特許満了日であると判示されたが、本件でも優先日を同じとするファミリー特許(親特許と後の継続出願で派生する子特許)におけるODPが争点となった。本事案では、先に出願され、先に権利化された親特許(356特許)の権利期間がPTAによって、子特許(011特許・709特許)よりも長くなっていた。このような場合に子特許をODPの基礎特許として親特許がODP拒絶を受けるか否かが争点となった。

図4 Allergan特許の存続期間



上記争点に対する判決をひと言で述べると「NO」であった。すなわち優先日を同じとするファミリー特許において、先に出願され、先に権利化された親特許の権利期間がPTAによって子特許よりも長くなったとしても、子特許をODPの基礎特許として親特許はODP拒絶を受けない。同判決に至った理由として、CAFCはODPの極めて重要な目的(“crucial purpose of the ODP”)は、発明者が後に期限満了となるであろう2番目の特許によって最初に出願された特許と実質的に同じ権利を取得することを防ぐことにあると述べた。本判決は過去のCAFCのODPに係る判決の先例を適用したものではなく、ODPの適用に対する新たな法理論が創出されたと理解される。

*** (小括) ***

Collect判決によると、PTAが付与されているファミリー特許(重要発明に対し親出願から複数の継続出願)においてODPを理由に権利が無効になる可能性が高くなる。しかしAllergan判決によって、親出願で生じる親特許は第2特許(継続出願から派生する特許)により存続期間が長くなったとしても第2特許によってODPとはならない。したがって、実務においては、ODPによる弊害を避けるためには、親出願では最も広い包括的なクレーム(上位概念)の権利化に時間をかけて対応し、継続出願では比較的速やかに権利化できそうな詳細な下位概念に相当するクレームとすることによってAllergan判決の新たな法理論を適用できそうである。

Collectは最高裁に上告していたが、2024年10月7日に不受理となった。ゆえに、Collect判決は確定判決となり、同判決と同じ裁判官で判示された本Allergan判決も覆ることはないだろう。

[4] Sipco v. Jasco (Fed. Cir. 2024-05-29)⁸⁾

本事案は特許権者SipcoのTDの単純な誤記により権利行使不能とされたケースである。そもそも出願審査の段階で、審査官がODPの基礎特許として本来US6,430,268と記載するところを267と記載していた。出願人はその間違っただけの特許番号267を記しTDを提出した。Sipcoは権利行使の後、当該TDは明らかな間違いで無効であると主張したが、被告Jascoの訴え却下の申立てが認められた。すなわち267特許の権利者はSipcoとは縁もゆかりもない別会社 (Nokia) なので、TDによる「同一人所有という制約」を満たさないという理由で権利行使不能となった。

なお、CAFCは本判決に至る先例としてIn re Dinsmore (Fed. Cir. 2014)を引用した。特許権者Dinsmoreは再発行出願によって出願審査中に提出したTDを不注意によるものだったという理由で訂正しようと試みたがCAFCは認めなかった。CAFCはTDを提出する際に要求される陳述、「TDされた特許はTDの基礎となった特許と同一人所有の期間においてのみ権利行使可能である」は公衆に対する明白な約束であると述べた。

Dinsmore判決および他の関連するCAFC判決によってMPEP1490が以下のように改訂された (**MPEP1490 VIII. B.**が追記された)。

特許証が発行された後は、訂正証明書 (255条)、再発行 (251条)、再審査 (305条)、IPR (316条)、PGR (326条) のいずれによっても経過書類に記録されたTDの効力を無効にすることはできない。

なお、特許証が発行される前であれば規則1.182に基づきTDの撤回(訂正)を申請することで訂正可能である。または、継続出願をする (問題となる出願を放棄する) ことでTDを撤回し訂正することも可能である。しかしRCE (Request for Continued Examination) をするだけではTDを撤回することはできない。

*** (小括) ***

実務で関連出願がある場合に自明性型のODPの拒絶を受けることはしばしばある。拒絶理由通知にもTDをすることで拒絶を回避できると明記される。しかし多くの場合、自明性型のODP拒絶はProvisional (予備的) であると記載されており、TDの対象となるクレームを減縮補正する可能性は十分にある。したがって、安易にTDで対応する必要はない。

むしろ、出願が権利化される前に真にTDが必要か否かを検討し、TDの対象となる特許クレームとの差異が明瞭であれば、意見書で反論することが望ましい。さらにTDが真に必要な場合には、本判決に鑑み対象となる特許あるいは特許出願をしっかりと確認することが重要である。

[5] USPTO's Proposed Rule Change in TD Practice⁹⁾

2024年5月10日、特許庁はTDに関する規則の改訂案を公表した。同改訂案によると、本願 (あるいは本特許) においてODP拒絶を回避すべくTDで対応する場合には以下のような合意文書 (agreement) を記載しなければならない。

「TDの根拠となる米国出願 (あるいは米国特許) のいずれかのクレームが最終的に新規性なし、あるいは自明であるという理由で拒絶 (あるいは無効) と判断された場合には本願より成立する特許 (あるいは本件特許) は権利行使できない」

特許庁によるとクレームが互いに自明となる複数の特許の存在自体が企業間の競争に対する弊害となっており、競合者がそれぞれの特許を回避する策を講じる必要があるため、技術革新を助長するにはTDをする際に権利行使に対する制約を設けることが望ましいということだ。

しかし特許のクレームはそれぞれ個別の権利であり、ある一部のTD対象特許クレームの無効によって他の特許クレーム全体が無効になるという思想は、米国特許法の根本を否定することになる。したがって、連邦議会の承認なくしてこのような改訂規則を通すのはありえないことであり、特許庁の権限を大きく逸脱していると考えられる。

[6] まとめ

以上のようにODPはそもそも1995年までの米国特許の制度、すなわち特許権存続期間を特許証発行の日を基準としていたことに起因する。1995年の改正法によって優先日から20年に変更となったので、同じ優先日を持つファミリー特許の間ではODPは実質的に消滅すると思われた。しかし1999年の改正法で設けられたPTAによって当該ファミリー特許の間においても特許満了日が異なり得るようになったため、ODPが復活した。出願審査段階であればTDを提出することでODPは解消され、訴訟においても基礎となる特許の有効期間内であればTDによって解消可能となる。

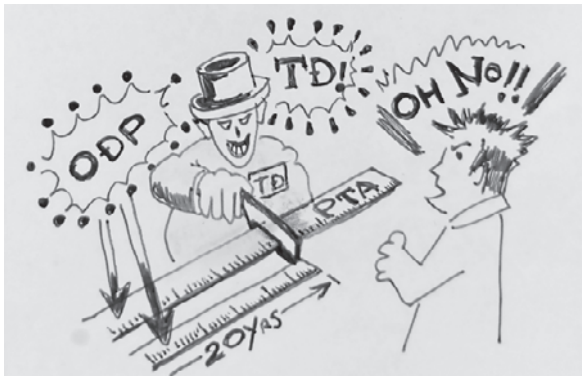
ただし、TDでODPを解消する場合にPTAを大きく喪失

することになりかねない。したがって、特許権存続期間の終焉^{しゆうえん}部が重要になる技術分野の特許においては、クレームが互いに自明ではないという反論、あるいはODPの対象となるクレームをキャンセルするなどして対応することが望ましい。もちろん出願審査の段階ではODPの対象となるクレームを減縮補正することで対応可能である。そもそも審査官の限定要求により分割出願をした場合にはODP拒絶を受けることはない¹⁰⁾、出願時に複数の独立クレームを立てて

審査官に限定要求を促すのも一手法であろう。

さらに、In re Collectの上告が不受理となり確定判決となったのでAllergan判決で出された新たな法理論も支持されることになるであろう。

- 1) *In re Hubbell*, 709 F.3d 1140, 1145 (Fed. Cir. 2013)
- 2) 35 U.S.C. 253
- 3) Rule 1.321 (37 CFR 1.321)
- 4) Patent Term Guarantee Act of 1999 [35 USC 154 (b) (A)-(B)]
- 5) *In re Collect*, LLC, 81 F.4th 1216 (Fed. Cir. 2023-08-27)
- 6) *Merck Co. v. Hi-Tech Pharma.*, 487 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2007)
- 7) *Allergan v. MSN Lab. & SUN* (Fed. Cir. 2024-08-13)
- 8) *Sipco LLC v. Jasco Products Company* (Fed. Cir. 2024-05-29)
- 9) <https://public-inspection.federalregister.gov/2024-10166.pdf>
- 10) 35 USC 121 / MPEP 804 II



やべ たつお

米国NY州弁護士、Patent Agent試験合格、ジョージワシントンロースクール修士、オハイオ州立アクロン大学卒業・同大学工学修士、Tao Beta Pi (全米工学優等生協会) 会員、神戸大学法学部卒業、弁理士事務所¹⁰⁾で約20年欧米特許関係実務、約10年間米国のStudebaker Brackett知財法律事務所に勤務し、2022年より現職。

Book Information



特許明細書の書き方 改訂10版

弁理士法人 ITOH 編 A5判 全512頁 定価4950円

本書の改訂9版までは経済産業調査会が発行していましたが、今回の改訂10版からは発明推進協会の発行となります。改訂10版では、近年増加しているAI関連発明の明細書や請求項の記載方法について、また、生物関連発明の明細書や請求項の記載方法について内容を追加すると同時に、裁判例の紹介についても全般的な見直しを行い、更なる内容の充実を図っています。

申込先：一般社団法人 発明推進協会 知的財産情報サービスグループ

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-1 虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス

TEL：03-3502-5492 / FAX：03-5512-7567

※ 発明推進協会ホームページからご注文いただけます。 <https://www.jjii.or.jp>