

受験番号: 19IPL004

問1

自明型の二重特許は、判例により形成された法理として述べられることが多いが、以下の特許法101条の条文を根拠としている:「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、…を発明又は発見した者は…それについての<一の>特許を取得することができる。」(強調<>部分追加)。このように、101条は一個人が同一の発明について二以上の特許を取得すること、すなわち二重特許を禁じている。

出願人が重複する主題について別個の複数の出願をしたりこれらの出願に対して異なった優先日を主張するならば、特許存続期間は主張された優先日より判定されるのであるから、これらの別個の出願は異なった満了日を有することになる。このような状況が生じた場合、自明型二重特許の法理は、ある特定の発明(およびその自明な変形物)が不当な特許存続期間延長を享受しないようにする。

本裁判所は、URAA後の特許紛争において自明型二重特許の法理はそれほど意味を持たないと認めてきたが、その重要性はなおも存続するとも認めるものである。たとえば、Fallaux事件において、「自明型の二重特許について不当な特許存続期間延長の正当化」は「今日の多数の二重特許による拒絶において…効力が限定されており、その理由は少なからず、発行日より17年の特許存続期間から出願日より20年の存続期間へと特許法が改正されたことにある。」

それと同時に、二の特許が異なった満了日を有する場合における自明型の二重特許の法理が依然として重要であることは、本裁判所が最近Gilead事件において再確認した。Gilead事件において、発行日が後で満了が早い特許は二重特許の基準となり、よって発行日が早く後に満了となる特許を無効化し得ると判示された。Gilead事件において基準となった特許も後に満了する特許も、1995年のURAAの改正より後に発行したのであるから、Gilead事件は自明型二重特許の法理がなおも存続することを暗に前提としている。本法廷では、Gilead事件において暗黙的であった、同一の発明を請求する二の特許が異なった満了日を有する場合、自明型二重特許の法理が引き続き適用されることを、ここに明示する。

問2

米国特許法113条によれば、「特許を受けようとする主題の理解に必要な場合」、図面は必要とされる。しかしながら、発明の理解に必要なでない場合でも、米国特許庁は、発明の性質が「図面による説明の余地がある」ときに図面を要求する権限がある。例えば、化合物や化学的プロセスなどのある種の発明は、その説明に役立てるための図面を要しない。それでも、読者が発明を理解する一助となりそうな場合、また審査官が図面を要求する可能性のある場合はいつでも、一または複数の図面を含めることが賢明である。例えば、方法の発明の場合、実務家であれば、たとえ必要でない、あるいは必要でないかもしれないとしても、方法のステップを説明するブロック図の形式の図面を含めることを考慮することが賢明である。

(出願当初の)特許における図面および言語による開示のいずれも、特許権者が主張する発明の重要な要素が発明の一部であることを開示しない場合、米国特許法112条第1項に基づき、その特許クレームは致命的な瑕疵を有する。通常であれば、審査官はこのような瑕疵を認識しそのクレームの発行を許可しない。万が一、審査官が誤ってそのようなクレームの発行を許可した場合、特許侵害訴訟でそのクレームを主張することがあれば、このような瑕疵はほぼ間違いなく侵害者の抗弁の一部として露呈するであろう。

図面は、発明の新規性、すなわち先行技術より特許可能な先行性を教示するように設計することを念頭におくべきである。一般的に提示されるのは、概念を強調するが定量的パラメータを除く構成である。図面で表現される部位間の相対的比率および空間的關係は、厳密である必要がなくおよそに近似されていればよい。例えば電気回路において、抵抗、コンデンサ、またはインダクタの値が定量的に図示された特許図面は稀である。