

★★★<第19回知的財産翻訳検定試験【第9回英文和訳】>★★★

<<1級/知財法務実務>>

問1.

自明型二重特許は裁判所で創設された原則であるとよく言われるが、これは特許法の条文に基づくものである。特許法101条は、なんらかの新規でかつ有用な方法、機械、生産物、物質の組成を発明又は発見した者は、それについて<一の>特許を受けることができると規定している。(〈〉部の強調を追加)このように、101条は、同一人が同一の発明について二以上の特許を受けること、すなわち二重特許を禁止している。

出願人が重複する発明対象について複数の別個の出願をし、それらについて異なる優先日を主張することを選択した場合、それらの別個の特許について満了日は異なるものとなるだろう。特許期間は主張した優先日から計算されるからである。このような状況が生じたとき、自明型二重特許の原則により、ある特定の発明とその自明な変種の特許期間が不当に延長されることが確実に防止される。

当裁判所は、自明型二重特許の原則は、URAA後の特許紛争に関してはその重要性が低下していると認識したものの、以前重要であることには変わらないと考えている。例えば、Fallaux事件では、当裁判所は、正当化されない特許存続期間が自明型二重特許により正当化されるという効果は、多分に特許法上の存続期間が発行から17年間から出願から20年間に変更されたことが理由で、今日の二重特許による拒絶についてはその効力が限定的となった可能性があると認識している。

同時に、当裁判所は、Gilead事件において、2つの特許が異なる存続期間満了日を有する自明型二重特許の原則は引き続き重要であることを再確認した。当裁判所は、Gilead事件において、対象特許に関して後に発行され当該特許よりも早く満了する他の特許は、二重特許の基準となりうること、そのため、当該基準特許により、これより早く発行され後に満了する他の特許は無効とされることを判示した。Gilead事件では基準特許と後に満了する特許とは、どちらも1995年のURAA改正後に発行されたため、Gileadは自明型二重特許の原則が引き続き有効であるという仮定を暗に示していた。ここに当裁判所は、Gilead事件で暗示されていたことを明確にする。それは、自明型二重特許の原則は、同一の発明をクレームする2つの特許の満了日が互いに異なる状況に、引き続き適用されるということである。

## 問 2.

米国特許法第 113 条によれば、特許を求める発明の主題を読み手が理解するために必要である場合には図面の添付が求められる。しかしながら、理解のために図面の添付が必ずしも必要でないようなケースであっても、発明の性質上図面による説明を加える余地があると認められる場合には図面の提出を求める権限が、米国特許商標庁に与えられている。ある種の発明、例えば化学分野での化合物や製法に関する発明については、その理解を援けるために図面の添付が必須であるというようなことはない。それであっても、もしひとつあるいは複数の図を添付することにより発明の理解がより進むであろうと考えられるのなら、図面を添付するのが丁寧なやり方であり、審査官も添付を求める可能性がある。例えば、製法の発明については、図面の添付が不要である場合であっても、あるいは審査官が添付を求めないであろうと考えられる場合であっても、その製法の諸工程を示すブロック図の形で図面を添付することを考えるのが賢明である。

仮に、クレームされた発明の一部であるような重要な構成要素が出願時の明細書にも図面にも開示されていないということであれば、そのようなクレームは米国特許法 112 条第 1 項に鑑みて致命的な欠陥を持つことになる。普通は審査官がそのような欠陥を見つけ、特許の発行を許可しないのだが、仮に過誤により発行を許したとしても、のちに侵害訴訟に発展したような場合にはそのような欠陥が、ほぼ間違いなく、侵害者の抗弁の一部として露呈することになる。

留意されるべきは、図面は、発明の新規性すなわち先行技術を超えた特許性を示すために調製されるものである、ということである。図面は発明の概念を強調して示すものであって、定量的なパラメーターを含むものではない。図面に示される部品の相対的な寸法比率や空間的な相互位置関係などは正確でなくても良く、大体合っていればそれで良いのである。例えば、電気回路の図面の場合、抵抗、容量、インダクタンスなどの値まで図面に表すことは稀である。