

年金未納により失効した米国特許の回復

——ゾンビ特許——

神 頭 聖*

抄 録 米国特許庁は、“The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012”に基づき、失効した米国特許（特許）の回復に関する米国特許法（35 U.S.C. 41(c)(1)他）を改正しました。改正法は、2013年12月18日からの失効した特許の回復申請に対し適用されています。旧法上の「unavoidable delay（不可避の支払遅延）」の要件が無くなり、改正法では「unintentional delay（故意でない支払遅延）」の要件を満たし、未納年金を納付することで、米国特許庁長官により、失効した特許の回復を行うことが規定されました。本稿では、関連する判例の解説も含め、改正法の内容と、改正法と中用権（特許失効中に発明を実施した第三者の実施権）の関係を説明します。

目 次

1. はじめに
2. 改正法の概要
 2. 1 特許維持年金の概要
 2. 2 法改正の主旨
 2. 3 旧法と改正法の対比
 2. 4 「不可避」と「故意でない」の定義
3. 判 例
 3. 1 ネットワークシグネチャー事件¹⁾
 3. 2 3Dメディカルイメージング事件²⁾
4. 失効し回復した特許と中用権の関係
5. おわりに

特許を買取りやライセンス料を支払ってでも手に入れたいと思う場合があります。

改正法により、年金未納により失効した特許の回復が容易に行えるようになりました。一部の特許実務者は、回復した特許を「ゾンビ特許」と表現しています。

本稿では、特許権者の立場から、改正法の「unintentional delay」により失効した特許の回復の際の注意点を、判例を交えて説明し、第三者の立場から、回復した特許への対抗措置である中用権についても、説明します。

1. はじめに

特許権者にとって、所有する価値が低い特許については、特許維持年金（年金）の支払いを行わないと決断することはよくあることです。年金を支払わなければ、当然、特許は年金支払い期限日から6か月の猶予期間（grace period）後に失効となります。しかし、年金支払い要否の決定は、「いつ」、「誰が」判断するかで結論が異なる場合があります。特許権者は所有する特許に価値が無いと判断しても、第三者はその

2. 改正法の概要

2. 1 特許維持年金の概要

年金は、特許登録後、3.5年目（年金額：\$1,600³⁾）、7.5年目（\$3,600³⁾）、及び11.5年目（\$7,400³⁾）までに支払う必要があります。支払い期限日以降、6か月以内（猶予期間）であれば、手数料（\$160³⁾）を追加し、年金を支払うことで特許

* Harness, Dickey & Pierce, P.L.C.
米国特許弁護士 Kiyoshi KOZU

権の維持が可能です。もしも、年金を支払わなければ、猶予期間の最終日をもって特許が失効となります。

2. 2 法改正の主旨

改正法は、2000年6月1日にジュネーブで採択された特許法条約（Patent Law Treaty）に基づき、米国が「The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012」として2012年12月18日に制定し、1年後の2013年12月18日に発効しました。この改正は、特許法条約の主旨である「特許出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るため」に基づいています。

2. 3 旧法と改正法の対比

改正法は、「unintentional delay（故意でない支払遅延）」の要件以外に、旧法と比較して幾つかの違いがあります。旧法の35 U.S.C. 41(c)(1)の主な内容を、表1に示します。

表1 旧法35 U.S.C. 41(c)(1)の主な内容

未納年金支払い時期	必須要件
6か月の猶予期間内	年金・手数料の支払い
6か月の猶予期間後 24か月以内	未納年金・手数料の支払い + 支払遅延が 「unintentional」
6か月の猶予期間後 いつでも	未納年金・手数料の支払い + 支払遅延が 「unavoidable」

旧法では、年金支払期限後の6か月の猶予期間後、2年以内に、つまり、年金支払期限後2年半の間に、未納年金を納付し、改正法と同様に支払い遅延が「unintentional」であることを示せば、特許権の回復が可能でした。しかし、年金支払期限から2年半経過後は、支払い遅延が「unavoidable」であることを示さない限り、特許権は回復されませんでした。

次に改正法の35 U.S.C. 41(c)(1)の主な内容

を、表2に示します。

表2 改正法35 U.S.C. 41(c)(1)の主な内容

未納年金支払い時期	必須要件
6か月の猶予期間内	年金・手数料の支払い
6か月の猶予期間後 いつでも	未納年金・手数料の支払い + 支払遅延が 「unintentional」

改正法では、6か月の猶予期間後の2年間の制限が撤廃され、支払い遅延が「unavoidable」であることを示す必要もなく、支払い遅延が「unintentional」であることを示せば、特許権の回復が可能です。

2. 4 「不可避」と「故意でない」の定義

(1) 「unavoidable（不可避）」とは

「unavoidable」は、現実的にそれを証明することが非常に困難で、ほぼ立証不可能です。また、「unavoidable」は「unintentional」であることが前提となります。つまり、他に特別な事情もなく、単に意図的に年金支払いを遅延した場合は、「unavoidable」と解釈されない可能性が高くなります。「unavoidable」かどうかの判断は、合理的に慎重な人の判断（reasonably prudent person standard）が基準となります。

例として、次の(A)-(C)の全てを示せば、従業員による期限管理ミスが「unavoidable」と判断されることもあります⁴⁾。

- (A) そのミスに起因して年金の支払遅延が発生した。
- (B) 年金支払い手続業務上のミスを防ぐために合理的に信頼できる手順があった。
- (C) ミスをした従業員は、十分な訓練と経験を積み、業務には十分注意を払っていた。

しかし、上記(A)-(C)の判断基準は、例えば「ミスに起因して」、「合理的に信頼できる手順」、「十分な訓練と経験」や「十分注意を払う」が抽象的であるため、「unavoidable」かどうか

の判断に迷うことが多いでしょう。

(2) 「unintentional (故意でない)」とは

言葉通りに捉えると、「故意」以外は、すべて「故意でない」と解釈できます。しかし、実際の解釈では、特許庁を欺く意図の有無も焦点となるため、少し複雑です。

例えば、MPEPには特許権者が慎重に選択した行為 (deliberately chosen course of action) に起因する遅延は、「故意でない」遅延ではない⁴⁾、つまり「故意の遅延」とされています⁴⁾。さらに、特許の失効後に発生した状況の変化は、慎重に選択した年金未納などの以前の決定を、「故意でない」遅延とすることにはならない⁴⁾、つまり以前の決定は「故意の遅延」のままである⁴⁾、とされています⁴⁾。従って、年金支払い時に、特許を維持する価値が無いために年金を支払わないとする判断は、慎重に選択した行為であり、後の未納年金の納付時に、「故意の遅延」と判断される可能性があります。これに関しては、後述の判例の説明を参照ください。

3. 判 例

3. 1 ネットワークシグネチャー事件¹⁾

本事件は、地方裁判所では特許侵害訴訟の被告の主張を認め、年金支払いの遅延が、不正な行為を伴う故意の遅延であり、対象特許は権利行使不能と判断されましたが、控訴裁判所では地方裁判所の判決を覆し、特許権者の行為は、「欺く意図がある重要な偽りの陳述 (material misrepresentation with intent to deceive)」にあたらないとされ、未納年金の納付による特許の回復は有効とされました。

対象特許 (USP 5,511,122) は、インターネットのセキュリティに関するもので、米国海軍が所有していました。7.5年目の年金支払い時に、既知の商業上の利益がないため、米国海軍

は年金の支払いを行いませんでした。対象特許の失効から2週間後、後に原告となる者が米国海軍にコンタクトし、対象特許のライセンスの申し出をしました。ライセンスの申し出により、急遽、対象特許に価値が発生したため、米国海軍は特許庁に対し、証拠提出や追加の説明を伴うことなく、失効した特許の回復手続きを「unintentional delay」に基づき速やかに行い、失効した特許の回復に成功しました。

その後、米国海軍からライセンスを受けた原告が被告を提訴し、その裁判の中で被告が、年金支払いの遅延は故意であり、かつ米国海軍の弁護士が支払いを遅延した理由に関する状況を隠して、失効した特許の回復を申請したことは特許庁を欺く不正な行為であると主張し、地方裁判所はこれを認め、対象特許は「不正な行為」により権利行使不能と判断されました。

しかし、控訴裁判所では、被告の地方裁判所での主張 (支払い遅延の理由を隠して失効した特許の回復を申請したことは不正な行為) は、3段階ある立証責任の内、中間にあたる比較的高い立証責任が要求される「clear and convincing evidence (明確で説得力のある証拠)」の基準を満たさないと判断されました。つまり、控訴裁判所は、(i) 米国海軍の弁護士が特許庁の通常の手続きに則って迅速に、かつ適切に行った回復申請の行為は、「特許庁を欺く不正な行為」とはならず、また、(ii) 特許庁の処理手続きの批評にあたるため裁判所は特許庁の手続きの細目に関わるべきではない、との理由で、地方裁判所の判決を覆しました。

米国海軍の弁護士は、失効した特許の回復申請の際、定型文 (図1参照) が印刷された申請フォームの提出に加え、カバーレターに「失効した特許 (37 CFR 1.378(c)) における故意でない遅延をした未納年金の受入申請を受理してください (一部省略)」と記載していました。

控訴裁判所の判決に反対意見を述べた判事

は、もし特許庁が年金支払いが遅延した状況の本当の事実（未納判断→ライセンス申し出→回復申請）を知っていたとしたら、特許庁は失効した特許の回復申請を許可しなかったであろう、としています。しかし、判決文を書いた判事は、この反対意見に対し、脚注（フットノート）として、特許庁の回復申請フォームでは、年金支払い遅延理由の記載が要求されていないため、その理由を提供しなかった者を非難すべきではない、としています。

本事件は、上記2.4(2)で記載した“特許の失効後に発生した状況の変化は、慎重に選択した年金未納などの以前の決定を、「故意でない」遅延とすることにはならない（つまり「故意の遅延」のまま）⁴⁾”と相反するようにも思えます。しかし、本事件では、年金未納により失効した特許の回復申請において、特許庁を欺く意図があったかどうかにより焦点があてられたことがうかがえます。

なお、失効した特許の回復申請に関し、特許規則37 CFR 1.378(b)(3)には、特許庁が申請人に対し追加の情報を要求することがあり得るとありますが、本事件では、特許庁から申請人に対し、そのような追加情報の要求はありませんでした。失効した特許の回復申請に使用する特許庁のフォーム（PTO/SB/66）中には、図1のように、故意でない遅延とする陳述が既に印刷されています。また、同フォーム中には、追加で年金未納の理由などを記載する欄はありません。

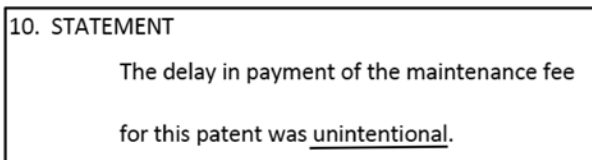


図1 申請フォームから抜粋（下線追加）

このことから、特許庁としては、年金未納が

故意でなかったかどうかについて、その状況、理由などを全申請案件に関し審査するのではなく、必要な各種料金と代理人弁護士が署名したフォームを提出することで、年金未納による特許の回復に関する処理を事務的に行っていることが推測されます。

3. 2 3Dメディカルイメージング事件²⁾

本事件において、失効した特許の回復申請は、不正な行為であり、対象特許（USP 6,175,665）は権利行使不能とされました。

当初の特許権者である企業Aは、11.5年目の年金支払い時に、年金を支払わない決断をし、対象特許が失効しました。その後、その企業Aは、破産の申し立てを行いました。対象特許は、破産の法的手続きの中で、別の企業Bへ譲渡されました。その企業Bが、特許庁に対し、年金未納で失効した対象特許の回復申請を「unintentional」の遅延として行い、対象特許の回復に成功しました。その後、企業Bが原告に対象特許を譲渡し、原告が被告を特許侵害で地方裁判所に提訴しました。

被告は「企業Bが特許庁に対して行った回復申請は、不正な行為である」と主張しました。つまり、当初の特許権者である企業Aが、年金を支払わないと決断したことが、故意の遅延か、または故意でない遅延かを、企業Bが確認していない状態で、企業Bが年金支払い遅延は「unintentional」として回復申請した行為が、不正な行為であるという論理です。

地方裁判所は、企業Bが行った回復申請の際の“年金支払いの遅延は「unintentional」との陳述は、企業Aの年金未納の本当の理由を確認しない状態でのものであり、不正な行為であると認定しました。

一方、裁判中に、原告側から、先の「ネットワークネチャー事件¹⁾」を引用し、本事件はそれと同様であるから、本事件も回復申請に

不正な行為はない、との主張もなされました。

しかし、地方裁判所は、先の事件と本事件は、回復申請の申請人が年金未納の理由を知っていたか、否かの点で違いがあると認定しました。また、先の事件では、米国海軍の弁護士は、年金未納の決定が「特許に商業的な価値が無い」という彼の誤った考えのもとに行われていたと、回復申請の際に認識しており、弁護士が正しかったであろうとなかろうと、その年金未納の判断は、彼の誤った考えのもとに行われているので「unintentional」であり、本事件とは異なると、地方裁判所は認定しました。従って、本事件では、企業Bが、企業Aの年金未納の理由を知らない状況で、年金未納は「unintentional」としたことが、偽りの陳述であると認定されました。

この事件から、他社から特許を購入する場合、そこに年金未納の特許が存在していた場合は、どのような理由で年金未納の決定をしたか、その年金未納の理由に特許の回復の可能性があるか、に関しても慎重な評価が必要となります。

4. 失効し回復した特許と中用権の関係

中用権 (intervening rights) とは、年金未納で特許が失効後、その特許を実施した者を、回復した特許に基づく特許権者による特許侵害の主張から守るための権利です。また、中用権は、事実固有 (fact-specific) の規定で、裁判所が決定する事項であると、規定されています。言い換えると、中用権は、特許権が年金未納で失効したため、その特許に関するビジネスに投資をした人を、その後回復した特許から守るという権利であり、「後出し“じゃんけん”禁止」を連想させる権利とも言えます。

この中用権は、特許法35 U.S.C. 41(c)(2)に規定されており、大きく分けて次の3項目(1)-(3)が重要な規定となります。

- (1) 特許の失効後、回復した特許は、失効から回復までの間に、

- (a) 米国で製造した、購入した、販売の申し出をした、または使用した、回復特許で守られた物、
 - (b) 米国に輸入した、回復特許で守られた物、
に対し、継続的に上記行為や販売を行う、
いかなる人の権利に対し、影響を及ぼさない。
- (2) 裁判所は、実質的な準備が特許の失効から回復までの間に行われた、以下の事項の可否を決定し得る。
 - (a) 米国での、上記(1)(a)及び(b)の継続的な製造、使用、販売の申し出、または販売、
 - (b) 米国での製造、使用、販売の申し出、または販売。
 - (3) 裁判所は、また、実質的な準備が特許の失効から回復までの間に行われた過程の継続的な実施、または実施の可否を決定し得る。

ただし、上記(2)及び(3)は、特許の失効から回復までの投資に保護を与えることが、衡平法 (equity) 上適切であると、裁判所が判断した場合に限られます。

中用権では、裁判所は「特許の失効から回復までの間」に行われた行為に注目し、判断します。従って、実施者にとっては、年金未納による特許の失効を認識しており、その認識に基づいて、失効した特許の実施に対して投資をした、という事実が必要となります。それらの事実が精査され、衡平法に則って、裁判所で判断されます。

ただし、特許の失効から回復までの間に行われた投資・事業と比較し、特許の回復後に製造・販売規模を拡大した場合、どの範囲までが中用権で保護されるのかは、各事案の事実関係により変わってくる、グレーな部分であることに注意が必要です。

さらに、中用権が特許法上規定されていると

はいえ、裁判所が固有の事実を衡平法に則って判断するため、年金未納により失効した特許に関連した企業活動上の投資の全てが、中用権によって、確実に守られるという保障がないことにも注意が必要です。

5. おわりに

特許の年金額が年々上昇していますが、改正法では、旧法と比較して、「unavoidable」の要件が削除され、年金未納により失効した特許の回復のハードルが大幅に引き下げられています。

従って、特許権者の立場としては、失効した特許に対する現在の価値の見直しを行い、失効した特許の回復申請を検討することは、大変有効であると考えます。

この回復申請を検討する際、注意しなければならないことは、年金を支払わないと決定した理由や事情により、年金支払いが遅延したことは「unintentional」であったかどうかの検討を、上述のネットワークシグネチャー事件¹⁾、3Dメディカルイメージング事件²⁾、並びに他の判例を参照し、慎重に行う必要があります。例えば、上記2.4(2)で記載したように「慎重に選択した行為=故意の遅延」および「特許の失効後に発生した状況変化→故意の遅延のまま」と、MPEPに記載されていますが、まずは以前の年金未納の決定が「誤った考え」のもと行われていたかどうか（例えば特許に商業的な価値が無いというネットワークシグネチャー事件¹⁾での誤った考え）を確認することが重要となります。さらに、誤った考えのもと決定したと判断できる場合は、“速やかに”特許の回復申請を行う

ことが将来的な権利行使不能と判断されるリスクを下げるために重要となります。これは、旧法の猶予期間後の2年間の制限が撤廃されたとはいえ、年金支払い期限を2年半以上経過した後、特許の回復申請を行う場合に、特許庁から「故意でない遅延」に関し追加の情報を要求される可能性が高くなると思われるからです。

また、第三者から特許を購入したり、特許を譲り受ける際も、将来の回復申請の可能性を考慮し、同様に慎重な検討が必要となります。

第三者の立場としては、回復した特許に基づき、特許侵害訴訟が起こされたり、警告書が送付されたりした場合は、抗弁として「中用権」も重要な検討材料となります。

ただし、中用権は、実施者に対し限定した保護を与えるかどうかを、事実関係を精査した上、衡平法により、裁判所で判断されます。従って、中用権があるからといって、失効した特許を実施する行為が、常に中用権の保護の対象と考えることは誤りです。

周到な準備と検討、賢い判断、米国特許弁護士からの適切なアドバイスに基づいて、特許の回復手続き、中用権の活用を行うことをお勧めします。

注 記

- 1) Network Signatures, Inc. v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co. (731 F.3d 1239 (2013))
- 2) 3D Medical Imaging Systems, LLC v. Visage Imaging, Inc. et al. (228 F. Supp.3d 1331 (2017))
- 3) 2020年1月1日現在のPTO料金
- 4) MPEP 711.03 (c) (9th Edition, R-11, 2013)

(原稿受領日 2020年1月10日)