

米国関連資料

特許発行後にターミナル・ディスクレマをファイルした場合に  
特許権者は遡及的損害賠償を請求できるか？

2017年10月02日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

米国の特許プラクティスにおいて、一方が発行済特許であり、他方が係属中の特許出願である場合であって、発明者の一部または所有者が共通していると共に、同一の発明がクレームされていると認定された場合、上記特許出願において拒絶理由("Obviousness-type Double Patenting")が提起されます(米国特許法第 101 条、MPEP 804 I.B.)。

上記拒絶理由に対して、発行済特許と特許出願とにおけるクレーム発明が同一の発明ではない旨を反論して対応するか、あるいは、ターミナル・ディスクレマ("Terminal Disclaimer")をファイルして対応することが可能です。

しかしながら、"Obviousness-type Double Patenting"に基づいて拒絶されるべきであったのに拒絶されずに特許が発行されてしまった場合や、訴訟の段階で法廷において"Obviousness-type Double Patenting"であると認定された場合、特許権者は、通常、"Obviousness-type Double Patenting"であると認定された時点で、つまり、特許付与後に、ターミナル・ディスクレマをファイルすることによって特許権を維持することができます。

このような場合、特許権者は、特許発行日からターミナル・ディスクレマをファイルした日までの間の損害賠償請求をすることができるのでしょうか。このことに関し、最近の連邦地方裁判所による判例を参照し、以下に説明します。

**【全 5 頁】**

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、  
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。  
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>  
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>  
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>  
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>  
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>  
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。