

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. v. ARKEMA INC.事件、上訴番号 2018-1151, 2018-1153 (CAFC、2019年10月1日)。Newman裁判官、Reyna裁判官、Hughes裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Honeywell社は、冷凍システムの化合物に関する特許を所有していた。本特許は、優先権出願の延長チェーンを介して2002年まで優先権を主張することを目的としていたため、AIA施行前の法律の対象となることを意図していた。優先権のチェーンに誤りがあるため、Arkema社は、特許には2014年にも優先権が与えられるべきであるため、AIA施行後の法律が適用されると主張した。従って、Arkema社は、特許付与後レビュー(PGR)の手続きを要求し、書面による説明の欠如と特許のクレームの自明性を主張した。

PTABはPGRの手続きを開始した。Honeywell社は、特許所有者の応答を準備する際に、書面による説明の欠如が特許の優先権のチェーンの誤りによるものであると認識し、優先権のチェーンを補正するための訂正証明書(Certificate of Correction)を要求する許可を求める申し立て(motion for leave)を提出する許可を求めた。PTABは、訂正証明書の適切な根拠がないと判断し、申し立てを提出する許可を拒否した。

争点/判決:

PTABは、申し立てによると誤った優先権のチェーンを補正するための訂正証明書(Certificate of Correction)を要求する許可を求めるHoneywell社の要求を拒否することにより裁量権を濫用したか。然り、原決定が取り消しとなり、差し戻しとなる。

審理内容:

特許権所有者は、35 U.S.C. §255に基づき、発行特許において「事務的または印刷上の誤り、もしくは些細な誤りであり、特許商標庁の過失ではないもの」を訂正することができる。特許権所有者が、発行後レビュー手続きの対象となっている特許を§255を使用して補正しようとする際、特許権所有者は、許可を求める申し立て(motion for leave)を提出するため、まずPTABに許可を求める必要がある。次に、許可された場合、特許権所有者は、訂正証明書(Certificate of Correction)を求めることができるように、専属管轄権を譲渡するようPTABに要請する許可を求める申し立て(motion for leave)を提出する必要がある。その後、許可された場合、特許権所有者は訂正証明書(Certificate of Correction)について特許長官に請願することができる。これらの手順が完了した後、特許長官は、誤りが些細なものであり、誠意があつて(in good faith)発生したか否か等、特許権所有者の請願の実体を評価する。

CAFCは、PTABが許可の要求を拒否することにより裁量権を濫用したと判断した。CAFCは、Honeywell社が、誤りを補正することが認められる可能性に関する十分な根拠を示したか否かのみをPTABが判断すべきであったが、その代わりにHoneywell社に対して許可を求める申し立て(motion for leave)を許可する前に、§255の要件を満たすことを事実上要求したと判断した。CAFCは、他の案件にて、特許庁が訂正証明書(Certificate of Correction)により優先権主張を訂正することを特許権所有者に許可しているため、誤りを補正することが認められる可能性があるコメントした。

CAFCは、PTABが(i) Honeywell社に訂正証明書の発行を求める申し立てを提出する許可を与えるべきであり、それから(ii) 申し立て(motion for leave)を検討すべきであり、(iii) 便宜を必要とするArkema社に対して不利益となるか否かを評価すべきであるとして、PTABに本件を差し戻しとした。