



<米国>

連邦巡回控訴裁による自明性型 ダブルパテントの明確化

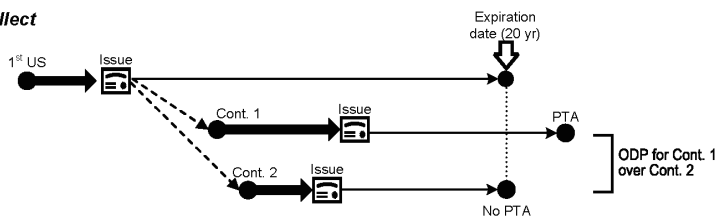
HSML P.C.
Founding member
Douglas P. Mueller

米国の自明性（非法定）型ダブルパテント（ODP）の原則は、特許保有者が密接に関連するクレームを含む複数の特許を取得する権利を制限するものです。*Miller v. Eagle Mfg.*, 151 U.S. 186 (1894) 事件において、最高裁判所は ODP を特許権の消尽の問題であると位置づけました。つまり、ある発明に対して特許による独占権を設定できるのは最初の特許のみであり、類似の発明に対する後発の特許は、先行特許の特許独占権を効果的に延長することはできないというものです。

米国特許庁による審査に不当な遅延があった場合、米国における最初の出願日から 20 年間の特許期間が延長される米国特許期間調整制度（PTA）は、ODP にとって新たな考慮事項となりました。同じ特許ファミリーに属する特許は、米国における最初の出願日から 20 年という基本的な満了日は同じですが、PTA の期間が異なるため、実際の満了日は異なる可能性があります。

連邦巡回控訴裁の *In re Collect, LLC*, 81 F.4th 1216, (Fed. Cir. 2023) 判決では、ファミリーメンバー間の ODP 問題を評価する際に、PTA を含む満了日を使用すべきであることが確認されました。（以下の図は、Collect 事件を簡略化したものです。）

In re Collect

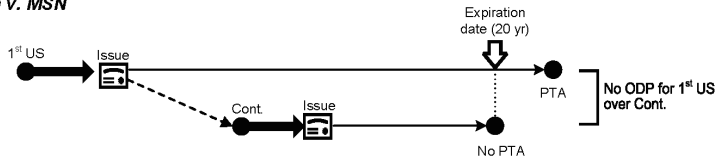


これは、ファミリー内の最初の特許を無効にする ODP 問題について懸念を引き起こしました。最も早い出願は最も複雑な審査手続きを経ており、PTA の期間も最も長くな

るのが一般的です。

Allergan v. MSN, 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024) 事件において、連邦巡回控訴裁は、後願・後発行の特許のクレームは、先願・先発行のファミリーメンバーの ODP の引用例として使用できないことを明確にしました。なぜなら、最初の特許は、その特許が許可された時点で存在していなかった特許の独占権を拡大することはできないからです。(以下の図は、*Allergan* 事件を簡略化したものです。) この判決により、特許ファミリーの有効性に関するいくつかの不確実性が解消されました。しかし、先願でありながら後に発行された特許や、後願でありながら先に発行された特許ファミリーメンバーの取り扱いなど、今後の訴訟で検討すべき問題は残されています。

Allergan v. MSN



ここに述べられた見解は著者の個人的なものであり、HSML P.C. またはそのクライアントの見解として引用されるべきものではありません。

(邦訳：当研究所)

< the United States >



Federal Circuit Clarification of Obviousness Double Patenting

HSML P.C.
Founding member

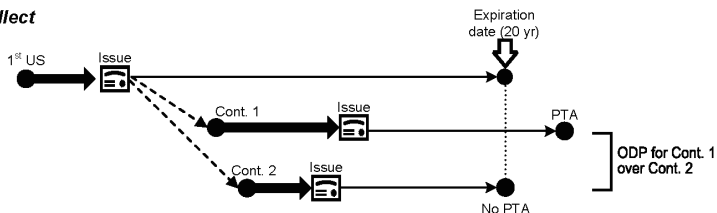
Douglas P. Mueller

The U.S. doctrine of obviousness, or non-statutory, double patenting (“ODP”) limits the right of a patent owner to obtain multiple patents containing closely-related claims. The Supreme Court in *Miller v. Eagle Mfg.*, 151 U.S. 186 (1894) characterized ODP as an issue of patent exhaustion. That is, the ability to create a patent monopoly for a given invention is exhausted with the first patent, and a later patent for a similar invention cannot effectively extend the patent monopoly of the earlier patent.

The U.S. patent term adjustment system (“PTA”), in which the patent term of twenty-years from earliest U.S. filing date is extended if there are undue USPTO delays in examination, raised new considerations for ODP. Although members of the same patent family would have the same basic expiration date of twenty years from earliest U.S. filing date, the actual expiration dates could differ because of different amounts of PTA.

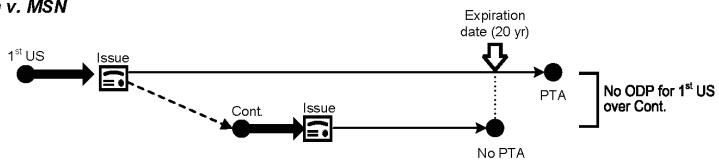
The Federal Circuit decision in *In re Collect, LLC*, 81 F.4th 1216, (Fed. Cir. 2023) confirmed that the expiration dates including PTA should be used in evaluating ODP issues among family members. (The chart below illustrates the Collect issue in simplified form.) This caused concern about ODP issues invalidating the first patent in a family since It is common for the earliest application to have the most complex prosecution and the greatest amount of PTA.

In re Collect



In *Allergan v. MSN*, 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024) the Federal Circuit clarified that claims of a second-filed and second-issued patent cannot be used as a reference for ODP of a first-filed and first-issued family member, since the first patent could not extend the monopoly of patents not in existence when it was granted. (The chart below illustrates the Allergan issue in simplified form.) The decision relieves some uncertainty about the enforceability of members of a patent family. However, issues for future cases to address remain, such as the treatment of a first-filed but later-issued patent and a later-filed and earlier-issued family member.

Allergan v. MSN



The views expressed are those of the author alone and should not be attributed to HSML P.C. or its clients.