

＜米国＞



米国における新たな展開： 自明型ダブルパテント

Meunier Carlin & Curfman LLC
Principal, **Meredith W. Struby**
Principal, **Walter H. Levie III**

米国には、裁判所が定めた「自明性型」のダブルパテント（ODP）に関する原則があり、特許権者が、自明な変形である請求項を持つ複数の特許を取得することを禁じています。ODP による拒絶に対しては、特許権者は、他の特許の有効期間満了後に有効期間が満了する特許の権利を放棄することに同意し、特許の所有権が一方の当事者に留まることを約束するターミナル・ディスクレイマーを提出することができます。ターミナル・ディスクレイマーは、有効な特許に対してのみ提出することができます。

2023 年 8 月、*In re Collect, LLC*, 81 F.4th 1216 (Fed. Cir. 2023) において、連邦巡回控訴裁は、同じファミリーに属する特許であっても、PTA により他のファミリーメンバー特許よりも後の満了日を有するものは、ODP に基づき無効であるとの判断を示しました。当該特許はターミナル・ディスクレイマーによって結び付けられておらず、また、特許がすでに失効していたため、ターミナル・ディスクレイマーを提出することもできませんでした。*Collect* に続いて、PTA は諸刃の剣であり、特許所有者のポートフォリオに無効性の地雷原を作り出すものとして見られるようになりました。

2024 年 8 月、連邦巡回控訴裁は *Allergan USA, Inc. v. MSN Labs. Private Ltd.*, 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024) に関する判決を下しました。*Allergan* では、まず親特許が発行され、その後に発行された 2 件の子特許の後に親事件が失効する PTA が認められました。連邦巡回控訴裁は、「先に出願され、先に発行されたクレームが、共通の優先日を有する後に出願され、後から発行されたクレームによって無効にされることはない」と明確にしました。さらに、裁判所は、「ファミリー内の先に出願され、先に発行された特許が、クレームされた主題および特許性のないバリエーションに対して独占期間の最長期間を設定する特許である」と判断しました。

Allergan 社の保有特許を考慮すると、特許権者はファミリー内の最初の発行特許における PTA の裁定に自信を持って頼ることが可能です。最初の発行特許における PTA への影響を懸念することなく、継続出願を行うことができます。子特許の特許期間は最初の発行特許の期間を超えることはできません。

(邦訳: 当研究所)

< the United States >

New Developments in U.S. : Obviousness-Type Double Patenting

Meunier Carlin & Curfman LLC

Principal, **Meredith W. Struby**

Principal, **Walter H. Levie III**

The U.S. has a court-created doctrine of “obviousness-type” double patenting (ODP), which prevents a patent owner from having multiple patents with claims that are obvious variants of the other. In response to ODP rejections, a patent owner can file a terminal disclaimer agreeing to disclaim the term of any patent that expires after the term of another patent and promise that the ownership of the patents will remain with one party. Terminal disclaimers can only be filed as to live patents.

In August 2023, in *In re Collect, LLC*, 81 F.4th 1216 (Fed. Cir. 2023), the Federal Circuit held that patents from the same family, but having a later expiration date due to PTA than another family member patent, were invalid under ODP. The patents were not tied together by a terminal disclaimer, and a terminal disclaimer could not be filed at that time because the patents had expired. Following *Collect*, PTA was seen as a double-edged sword and as creating an invalidity minefield in a patent owner’s portfolio.

In August 2024, the Federal Circuit issued a decision in *Allergan USA, Inc. v. MSN Labs. Private Ltd.*, 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024). In *Allergan*, a parent patent issued first and was awarded PTA that caused the parent case to expire after two later-issued child patents. The Federal Circuit clarified that a “first-filed, first-issued, later-expiring claim cannot be invalidated by a later-filed, later-issued, earlier-expiring reference claim having a common priority date.” The court further held that “the first-filed, first-issued patent in its family is the patent that sets the maximum period of exclusivity for the claimed subject matter and any patentably indistinct variants.”

In view of the *Allergan* holding, patentees can confidently rely on the PTA award in a first-issued patent in a family. Continuations can be pursued without concern of their impact on the PTA in the first-issued patent. The patent term of the child patent(s) cannot extend beyond the term of the first-issued patent.