

米国自明タイプのダブルパテントに基づく拒絶理由に関する留意事項

2013年10月28日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

ダブルパテントには、米国特許法第 101 条に規定の同一発明タイプのダブルパテントと、衡平法上の原理 (judicially created equitable doctrine) に基づく非法定タイプのダブルパテント (自明タイプのダブルパテントとも呼ばれます。) との二種類があります (MPEP 804 参照)。

第 1 の特許に規定のクレーム発明と特許的に区別できないクレーム発明が第 2 の特許に規定されている場合、そのまま、両特許が登録されると、特許権存続期間が実質的に延長されることになり、衡平法上問題となります。そこで、このような場合、自明タイプのダブルパテントに基づく拒絶理由を提起することによって、上記の問題の解消が図られています。

上記の自明タイプのダブルパテントに基づく拒絶理由を受領した場合、通常は、ターミナル・ディスクレームをファイルすることによって、上記拒絶理由は解消されますが、後述のように、ターミナル・ディスクレーム*1をファイルしても、上記の拒絶理由を解消することができない場合もありますので、注意が必要です。

なお、ターミナル・ディスクレームがファイルされた場合、対象となる複数の特許は、**分離して移転することができないと共に、同一人に所有された状態でなければ権利行使をすることができません** (MPEP 804.02、MPEP 1490 VI.)。また、発明者および所有者が共通しない場合、そのような特許/出願はダブルパテントの関係にはありません。

【全 5 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、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

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

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物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.

1 ターミナル・ディスクレームは、特許の所有者が特許権存続期間の一部を放棄し、一方の特許権存続期間の終期を他方の特許の特許権存続期間の満了日と一致させることにより特許権存続期間の実質的な延長を回避するための手続です (37 CFR 1.321(c) および MPEP 1490 参照)。