

米国関連資料

自明タイプのダブルパテントに関し、どのような場合に  
*Gilead* の原理が適用されるべきかについて明確化された最近の CAFC 判例

2019年06月10日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

自明タイプのダブルパテントは、司法上創出された原理 ("doctrine") であり、その目的は、司法上与えられる特許権存続期間を超えて、特許保護の範囲を延長することができないようにすることにあります。1994年のGATTウルグアイラウンドにおいて、特許権存続期間は、米国特許の発行日から17年間であったのが、最先の出願日から20年間に修正されました。尚、GATTウルグアイラウンド前、特許出願人は、理論上、特許権存続期間を限りなく延期することができました（所謂、サブマリン特許）。

GATTウルグアイラウンド前、例えば、同一または類似の発明主題を保護する特許出願であって、僅かに異なるクレーム発明を規定する一連の特許出願をファイルすることが可能でした。また、出願人は、故意に、出願プロセキューションを遅らせることによって、複数の特許の発行日を互いにずらすことができました。

GATTウルグアイラウンド後、特許存続期間が20年に変更されてから、複数の特許の発行日を互いにずらすことができなくなり、結果として、自明タイプのダブルパテントは非現実的なものになると考えられていました。なぜなら、出願人が特許権存続期間を連続的にずらすことは、最早できなくなると考えられたからです。このような中、CAFCは、*Gilead* 事件を含む複数の判例において、自明タイプのダブルパテントの原理について再確認してきました。

自明タイプのダブルパテントに関し、どのような場合に、所謂 *Gilead* の原理が適用されるべきかについて明確化された最近のCAFC判例について、以下に詳細に説明します。

【全5頁】

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、  
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>	: <a href="http://www.harakenzo.com">http://www.harakenzo.com</a>
<商標専門サイト>	: <a href="http://trademark.ip-kenzo.com">http://trademark.ip-kenzo.com</a>
<意匠専門サイト>	: <a href="http://design.ip-kenzo.com">http://design.ip-kenzo.com</a>
<法務部 facebook>	: <a href="https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment">https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment</a>
<広島事務所 facebook>	: <a href="https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima">https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima</a>

※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。