



<米国>

自明性型ダブルパテントと特許権者の同一性

HSML P.C.
Founding member

Douglas P. Mueller

私たちは『東和知的財産研究所ジャーナル』第17巻第1号において、類似する特許の満了日が異なった場合に、自明性型ダブルパテントの法理の下で、特許存続期間の不適切な延長とみなされるかの判断に関する米国の近年の動向について議論しました。本稿では、米国の自明性型ダブルパテント問題の第二の側面である特許権者の同一性要件について考察します。

特許権者の同一性要件は、類似した特許権を持つ異なる特許権者から重複して侵害を申し立てられることから侵害者を保護することを目的とします。米国特許商標庁（USPTO）が審査過程において自明性ダブルパテント拒絶を解決するために要求する「ターミナル・ディスクイマー」は、当該出願から生じる特許が、当該特許と先行特許の所有者が同一である間のみ執行可能であるという条件を付けることによって、この目的を達成します。

所有者の相違（例：一方の特許では共同所有者が他方の特許では共同所有者でない場合）は、特許権者の同一性要件に違反します。特許権者の同一性要件が満たされない場合、USPTOはダブルパテント拒絶を克服するためのターミナル・ディスクイマーを拒否しますが、拒絶された出願または先行特許の所有者を変更して所有者を同一にすることでこれを克服できます。同様に、特許権発効後に生じた特許権者の同一性要件違反の問題も所有者の調整で対処可能ですが、所有者が同一でなかった期間中は当該特許は執行不能となります。

特許権者の同一性要件の問題は比較的稀ですが、注意が必要な状況として、二社が異なる分野での利用を計画する技術開発で協力する場合が挙げられます。このような状況では、一部の出願は共同所有されているが、他の出願は同一人によって保有されていない可能性があります。これにより、例えば単独所有の出願（最終用途に焦点を当てたもの）が共同所有の出願または基本技術の特許に対して拒絶される、あるいはある最終用途の出願が別の最終用途の出願または特許に対し

で拒絶されるといった、自明性に基づくダブルパテント拒絶が生じ得ます。当事者が共同所有権の確立について合意に至らない場合、ターミナル・ディスクイマーを用いてダブルパテント拒絶を解消することはできません。

この問題を回避する選択肢の一つは、関連する全出願を共同所有とし、特許権の活用方法を制限する所有者間の合意を設けることです。別の選択肢は、可能な限り多くの出願を単一の米国出願に統合することです。米国審査官がクレーム間の限定要求を提起した場合、分割出願を別々の所有者名義で提出できます。これは、限定要求が成立した後は、米国特許商標庁（USPTO）が、あるいは訴訟において原告が、ダブルパテントによる無効審決を主張できないためです（35 U.S.C. 121）。この場合、審査官が限定要求を撤回して、再びダブルパテントの主張ができるようになる可能性を避けるため、親出願から制限クレームを速やかに取消すことが推奨されます。

本見解は著者の個人的見解であり、HSML P.C. またはそのクライアントの見解ではありません。

（邦訳：当研究所）



< the United States >

Obviousness Double Patenting and Common Ownership

HSML P.C.
Founding member

Douglas P. Mueller

Our article in Vol. 17 No.1 of the Journal of Towa Institute of Intellectual Property discussed recent U.S. developments in determining whether different expiration dates for similar patents represent an improper extension in effective patent life under the doctrine of obviousness double patenting. This article will consider the second aspect of the U.S. obviousness double patenting issue, common ownership.

The common ownership requirement seeks to protect an infringer from being pursued by different patent owners holding closely-related patents. The Terminal Disclaimer required by the USPTO to resolve an obviousness double patenting rejection during prosecution addresses this by requiring the patent resulting from the application in question to be enforceable only while the ownership of that patent and the reference patent is identical.

Any ownership difference, e.g. a co-owner for one who is not a co-owner for the other, will violate the common ownership requirement. The USPTO will refuse a Terminal Disclaimer to overcome a double patenting rejection if common ownership is not satisfied, but this can be overcome by changing the ownership of the rejected application or the reference patent to make the ownership identical. Similarly, a problem with common ownership that arises after the patent has issued can be addressed by adjusting the ownership, but the patent will be unenforceable for the time that ownership was not identical.

Common ownership issues are relatively rare, but one situation requiring care is when two companies collaborate in developing a technology that the companies plan to use in different fields. In such situations some applications may be owned jointly and others owned separately. This can result in an obviousness double patenting rejection, e.g. a singly-owned application focused on an end use rejected over a jointly-owned application or patent to the basic technology, or an application to one end use rejected over an application or patent to the other end use. If the parties do not reach an agreement for establishing common ownership, a Terminal Disclaimer cannot be used to remove the double patenting rejection.

One option for avoiding this problem is for all relevant applications to be jointly

owned, with an agreement between the owners limiting how the patents are to be exploited. Another option is to combine as many of the applications as possible into a single U.S. filing. If the U.S. examiner raises a restriction issue among the claims, separate divisionals can be filed and have different owners because double patenting cannot be raised by the USPTO or in litigation once there has been a restriction (35 U.S.C. 121). In this case it is advisable to cancel the restricted claims from the parent as soon as possible to avoid the possibility of the examiner withdrawing the restriction issue.

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