

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 米国特許セミナー【対面式】

#### 米国における発明者認定とダブルパテントの問題について

- 1) 開催日時：2023年11月9日（木）13：30～17：00
- 2) 講演者：Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.  
Frank West 氏（米国弁護士）  
尾上 友紀 氏（米国特許弁護士、外国法事務弁護士）
- 3) 内容：

#### <主なトピックス>

#### ①米国の最近の判例と法令から見る発明者適格（発明者の要件）に関する教訓【講演者】 Frank West 氏

- ・発明者とは（発明者の要件）  
発明の着想（Conception）に貢献した者
- ・ *HIP, Inc. v. Hormel Foods Corp.* 判決（発明の貢献が発明全体に照らして重要ではない場合、共同発明者として認定されない）
- ・ *Astellas Inst. for Regenerative Med. v. ImStem Biotech, Inc.* 判決（発明者としての貢献とは、先行技術に含まれる現在の技術水準又は周知情報の伝達を超えるものでなければならない）
- ・ *Blue Gentian LLC v. Tristar Products* 判決（会合前に有していた知識と証拠資料から、会合中に伝えられた詳細情報がクレーム発明の一部を着想してその側面が伝えられたものと認定され、共同発明者と判断された）
- ・ 米国特許法第 116 条 (a) 項（発明者は全てのクレーム又はクレームの全ての側面に貢献する必要はない）
- ・ *Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co.* 判決（未完成発明の公表は、発明者の貢献を無効にするものではない。共同発明者は、発明の着想について全員が同程度に貢献している必要はない）
- ・ 上記各判決例から得られる教訓と実務的アドバイス



Frank West 氏

#### ②特許期間調整（Patent Term Adjustment Adjustment）の付与により自明型二重特許（Obviousness type Double Patenting）による特許無効となった事例 *In re Collect, LLC.*（Fed. Cir. Aug. 28, 2023）【講演者】尾上 友紀 氏

- ・ *In re Collect, LLC* 判決の概要解説
- ・ 自明型二重特許（ODP）、MPEP§804 について
- ・ 特許期間調整（PTA）：出願審査中に USPTO によりもたらされた遅延を補填するものとして特許期間が調整される
- ・ 特許期間延長（PTE）：FDA 承認審査など規制当局による審査に起因する遅延を補填するものとして特許期間が延長される
- ・ *Collect* 社は PTA の ODP も PTE と同様に付与前の満了日を基に考慮すべきと主張し、USPTO(PTAB)は PTA と PTE は区別して扱うべきと主張
- ・ 米国特許法第 154 条と第 156 条との違いの解説
- ・ CAFC は ODP は PTA 付与後の満了日を基に考慮すべきと判断
- ・ *In re Collect, LLC* 判決から得られる教訓と実務的アドバイス



尾上 友紀 氏

本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容であった。

以上