

REPORT

35 U.S.C. §101 に基づき単離 DNA に 特許性があるかどうかについての米国最高裁判所の判決 2013年6月20日

6月13日、米国最高裁判所は、*Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.* 事件¹において、35 U.S.C. §101 に基づき単離 DNA に特許性があるかどうかについて基本的に全員一致の判決を出しました。*Myriad* 事件の判決では、§101 に基づき特許性があるかどうかについて、法律上での「自然現象」の例外についての説明があります。² 同日、

USPTO は、このスペシャルレポートに添付の審査官向けへの手引きに関する覚書を発行しました。この覚書では、天然型核酸もしくはその断片についてのクレームの取り扱い方に関する基本的な手引きが審査官に提示されています。

Myriad 事件を取り扱った裁判所は、「単に遺伝子が周囲の遺伝物質と隔離されているからといって、遺伝子と遺伝暗号が指定された情報は、§101 に基づき特許性があるとは言えない」としました。しかし、本裁判所は、非天然型 DNA 配列に限定した DNA のクレームには特許性があるとししました。この判決は、この点において、比較的にわかりやすいものです。また、この判決では、天然物に基づく発明に関する特許クレームの作成およびそのような特許クレームに対する異議申し立てについての重要な手引きが提示されています。

この判決は、バイオテクノロジー産業と製薬業界に対して、特に診断技術と(例えば、個別化医療等の)治療技術に対して特に重要なものとなります。(例えば、RNA、ペプチド、たんぱく質、多糖類、抗体、ホルモン等の)DNA と他の隔離天然物だけではなく他の

¹ この最高裁判所の判決の基盤となった連邦巡回の判決は、2011年8月3日付けスペシャルレポート「単離 DNA および診断方法に特許性があるかどうかについての連邦巡回の判決」において説明されている。現時点でも、そのスペシャルレポート中の分析と提案は有効である。全てのスペシャルレポートは、当所ウェブサイト www.oliff.com のリソース/ニュース&イベントセクションで閲覧可能。

² 最近、最高裁判所は、*Bilski v. Kappos* 事件(抽象概念)における2010年の判決において、また *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories* 事件(自然法則)における2012年の判決において、抽象概念と自然法則に関して特許性があるかどうかについて法律上での他の2つの例外について説明をした。2010年7月6日付けスペシャルレポート「機械又は変換テストは、プロセスクレームの特許適格性を判断する唯一のテストではなく、ビジネス方法は、特許適格性を有する可能性があるという米国最高裁判所の判決」また2012年4月6日付けスペシャルレポート「35 U.S.C. §101 に基づき再検討された特許性がある内容の範囲に関する米国最高裁判所の判決」を参照のこと。

生分子を特許とすることにも関連があります。この判決は、隔離天然型 DNA は特許性のある内容であるとみなすという長年に亙る USPTO の方針とは反対のものです。このため、この判決は、多数の既存特許と係属中の特許出願に悪影響を与えるものです。

I. クレーム

最高裁判所は、Myriad 特許中の 4 つの代表クレームについて説明しました。

第一番目の代表クレームは、特定のアミノ酸配列を有するポリペプチドについての隔離 DNA コーディングに関するものです。最高裁判所は、このクレームが、特定のアミノ酸配列についてのコーディングをする天然型 DNA 配列を有する隔離 DNA と、同一アミノ酸配列についてのコーディングをする非天然型 DNA 配列との両方を網羅していると正しく解釈しました。天然型 DNA 配列には、コーディング領域(エキソン)と非コーディング領域(イントロン)が含まれています。

第二番目の代表クレームには、隔離 DNA が特定の非天然型 DNA 配列を有することが記載されています。特に、非天然型 DNA 配列は、天然型 DNA 配列のコーディング領域(エキソン)のみを含んでおり、介入非コーディング領域(イントロン)が除去されています。当該技術では、このタイプの非天然型 DNA 配列は、相補的 DNA(「cDNA」)とされています。Myriad は、クレームに記載の cDNA を取得するため、当該技術で十分理解されていたプロセスを使用しました。

第三番目と第四番目の代表クレームも、それぞれ隔離 DNA と cDNA に関するものですが、対応する第一番目と第二番目の代表クレ

ームより幅が広いものです。³ 第三番目と第四番目の代表クレームの両方が、特定の最小長の部分的 DNA 配列を網羅しています。第三番目のクレームは、天然型 DNA 配列内で発見されるイントロンを含んでいるかもしれない、もしくは含んでいないかもしれない部分的 DNA 配列を網羅しています。第四番目のクレームは、イントロンを含んでいない部分的配列のみを網羅しているため、第三番目のクレームより幅が狭いものです。しかし、第四番目のクレームが、天然型 DNA 配列内に完全に含まれるイントロンなしの部分的配列を網羅しているため、天然型部分的配列と区別不可能である部分的配列を網羅していません。

読者の皆様に理解して頂くため、次のように 4 つの代表クレームを概念化しました:

1. 特定のたんぱく質についてのコーディングをする(すなわち、天然型もしくは非天然型 DNA 配列を有する)全長隔離 DNA。
2. 天然型 DNA 配列の内部領域(イントロン)が除去されたことを特徴とするクレーム 1 の全長隔離 DNA。
3. クレーム 1 の天然型もしくは非天然型 DNA 配列内に含まれる特定の最小長の隔離 DNA 配列。
4. クレーム 1 もしくはクレーム 2 の DNA 配列内に含まれ、イントロンを含まない特定の最小長の隔離 DNA 配列。

³ 第三番目と第四番目の代表クレームは、第一番目と第二番目の代表クレームよりも幅が広いというもの、第三番目と第四番目の代表クレームは、従属クレームとして作成された。35 U.S.C. §112(d)に基づきこのクレームの様式が適切であるかどうかは、本件においては検討の対象ではなかった。

II. 最高裁判所の判決

特許法の 101 条では、特許適格性がある内容には、「新しく、有益である組成物質」が含まれると規定されています。特許法の別の条項では、特許適格性がある組成物には、確かに(新規性、非自明性、適切な書面記載、実施性等に基づき)特許性があるかどうかについての記載があります。最高裁判所は、(i) 自然法則、(ii) 自然現象、(iii) 抽象概念についての特許性を妨げる、§101 についての例外があることを確認しました。また、同裁判所は、「ある程度、全発明が、自然法則、自然現象、もしくは抽象概念を包含、利用、反映、もしくは適用しており、もしくは基礎としており、この除外原則の解釈があまりにも広すぎることは、特許法を無意味にする可能性がある」ため(括弧内の引用符省略)、これらの例外には、制限があると確認しました。同裁判所は、主な問題点として、Myriad のクレームが自然現象(例外(ii))についてのものかどうかを焦点を当てました。

A. 天然型 DNA

最高裁判所は、*Diamond v. Chakrabarty* 事件⁴ の過去の判決を、天然型 DNA 配列を網羅する Myriad のクレームが特許適格性のある内容に関するものであるかどうかを判断するのに直接関連があるものとみなしました。*Chakrabarty* 事件では、クレームが非天然型細菌についてのものであり、先在していたが、従来公知でなかった自然細菌に関するものではないため、最高裁判所は、遺伝子組み換え細菌についてのクレームには特許適格性があるとしました。同裁判所は、「*Chakrabarty* 事件の細菌は、自然で発見されるものと「著しく異なる特徴を

有する」新しいものであった」としました。それにもかかわらず、同裁判所は、重要であり、有益であるが、先在していた遺伝子の Myriad による発見は、この発見をなすのに多大な努力、もしくはこの発見の重要性にもかかわらず、新しいものを創出しなかったとしました。同裁判所の意見書は、「パイオニア的な発見、革新的な発見、もしくは立派な発見だけでは、§101 の要件を満たすものではない」としています。

最高裁判所は、本件の事実を *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co* 事件⁵ の事実と比較して説明しました。*Funk Brothers* 事件では、特許において、互いに妨げることがない天然型タイプの窒素固定細菌の混合物がクレームに記載されていました。それにより、初めて農業者が異なるタイプの穀物を単一の細菌組成物に混入させることができるようになりました。その事件では、同裁判所は、特許権所有者のクレームが、細菌をどのような形であれ変化させることを義務付けていなかったため、この細菌の混合物には特許適格性がないとしました。同様に、同裁判所は、Myriad のクレームが、DNA 分子を短縮させる以外の別の方法で天然型 DNA を変化させるように義務付けていなかったとしました。

最高裁判所は、ゲノム DNA からの隔離 DNA が化学結合を切断するため、非天然型短縮分子を創出するという事実によりクレームが有効であるという Myriad の主張を拒絶しました。同裁判所は、「Myriad のクレームが、化学組成物を記載するものではなく、DNA の特定の断片の隔離から生じる化学変化に依存していない」としました。その代わ

⁴ 447 U.S. 303 (1980).

⁵ 333 U.S. 127 (1948).

り、同裁判所は、クレームを「主に、特定の化学組成物ではなく、遺伝子配列に含まれる情報に関するもの」とみなしました(本文中に強調のためイタリック体の使用あり)。同裁判所は、Myriad が、DNA を「化学組成物」として記載する、もしくは隔離から生じる「化学変化」を記載する特許適格性のあるクレームをどのように作成することができたかという検討を深く行いませんでした。しかし、判決では、「特許が、特有の分子の創出に依存していた場合、今後の侵害者は、追加の一对のヌクレオチドを ...含む DNA 配列を隔離することにより、...少なくとも遺伝子全体についての Myriad の特許クレームを避けることができるであろう」と記載されていました。

また、同裁判所は、隔離 DNA に特許適格性があるという長年に亙る USPTO の方針に遵守することを拒絶しました。上記のように、USPTO の方針は、Myriad 事件の判決が出されたことに基づき、このスペシャルレポートに添付の覚書のように変更となりました。

このような理由のため、同裁判所は、天然型 DNA の Myriad のクレームが、特許適格性のある内容に関するものではないとしました。従って、第一番目、第三番目、第四番目の代表クレームは、隔離されており、天然型である DNA 断片を網羅しているため、特許適格性のある内容に関するものではありません。

B. 非天然型 DNA

最高裁判所は、「cDNA が、天然型隔離 DNA 断片と特許性についての同一問題を示していない」としました。同裁判所は、cDNA が形成される際に何か新しいものが創出されるという事実があるため、配列が自然により決まることに基づき、cDNA が特許適格性のある内容ではないという主張を拒絶し

ました。従って、同裁判所は、「cDNA が「天然物」ではない」ため、特許適格性があるとしました。しかし、同裁判所は、「cDNA を創出する際、非常に短い配列の DNA に、除去すべき介在イントロンがない可能性がある場合に」この幅が広い供述には例外があるとしました。すなわち、短い cDNA 配列が、イントロンがない短い配列の天然型 DNA と同一である場合のことを指しています。

介在イントロンがない短い DNA 分子の説明は、第四番目の代表クレームに特に関連しています。DNA の単一コーディング領域(エキソン)もしくはその一部に対応する短い cDNA 分子は、天然型 DNA の対応領域と同一配列を有することになります。このため、そのような短い分子の cDNA は、天然型 DNA と区別することができないかもしれません。そのため、特許適格性がないかもしれません。従って、対応する長さの天然型 DNA 分子には、分子内の追加部分(イントロン)が含まれているため、全長 cDNA 分子に関する第二番目の代表クレームは、特許適格性のある内容を記載しています。その一方、短い cDNA 分子についての第四番目の代表クレームは、天然型 DNA の短断片と区別することができない分子を網羅しているため、特許適格性のある内容を記載していません。

C. 判決の範囲についての限定

最高裁判所は、意見書の別の部分において、判決により影響されていないものを明確化しました。特に、同裁判所は、本件が、(i) 方法クレーム、(ii) Myriad の発見の適用についてのクレーム、もしくは(iii) 天然型配列の順序が変更された DNA の特許性に関するものではないと示しました。それから、同裁判所は、「単に、遺伝子とその遺伝子により暗号化された情報が、周囲の遺伝物質と隔離さ

れていただけでは、遺伝子とその遺伝子により暗号化された情報には、§101に基づき特許適格性があるとはいえないとする」として簡潔に判決をまとめました(強調のためイタリック体の使用あり)。

III. 分析

Myriad 事件の判決は、隔離 DNA についてのクレームが§101に基づき特許適格性のない天然物に関するものであるかどうかを判断するための実施可能なテストについて明瞭に記しています。簡潔に、このテストは、クレームが、天然型 DNA 分子の非特定不変断片を網羅するほど幅広いものであるかどうかということを判断するものです; 網羅するほど幅広いものである場合、クレームは、特許適格性のある内容についてのもではありません。しかし、判決は、更に幅狭く作成された DNA クレームについて、および組成物クレームについて、特に生分子クレームについて、更に幅広い影響を与えることとなります。

完全に天然型である組成物、すなわち天然物を網羅するクレームが、特許適格性のある内容についてのものではないことは判決から明確なことです。これは、DNA と、RNA、ペプチド、(抗体と酵素を含む)たんぱく質、多糖類、ホルモン等の他の生分子とに特に適用されるように思われますが、必ずしもこれらに限られていません。

また、最高裁判所は、DNA を「隔離」と単に記載するだけでは、天然型 DNA 配列に特許適格性を与えるには不十分であると明確にしました。このため、「隔離」天然物についてのクレームには、特許適格性がないように思われます。従って、この判決は、全ての生物学上の、また非生物学上の(自然から単に隔離された)組成物質について特許適格性があ

るかどうかに影響を与えることとなります。⁶

同裁判所は、(i) 隔離状態の天然物と (ii) 化学修飾された天然物を区別しているように思われました。そうすることにより、同裁判所は、分子を短縮させるための非特定の共有結合の単なる破壊を、例えば、異なる内部構造を含む化学修飾ではなく、単なる隔離とみなしました。同裁判所の推論に基づき、生分子の類似体と誘導体化もしくは標識化された生分子とを含む化学修飾された天然物は、特許適格性のある内容であるように思われます。

また、最高裁判所は、共有結合の破壊は、場合によっては、分子の化学修飾とみなされるかもしれないと認めているように思われました。しかし、同裁判所は、「*Myriad* のクレームが、化学組成物を記載するものではなく、DNA の特定の断片の隔離から生じる化学変化に依存していない」として、*Myriad* のクレームを従来の化学クレームとみなすことを拒否しました。同裁判所は、クレームが、独特の、明確に限定された分子の創出に依存していなかったことを強調して、クレームに記載された DNA の結合がどのように破壊されたか、どの位置で破壊されたかが規定されていないことに焦点を当てていたように思われます。

Myriad のクレームが、「化学組成物を記載」しておらず、「DNA の特定の断片の隔離

⁶ 最高裁判所は、(i) 隔離状態の天然物のクレームと (ii) 天然物の隔離方法のクレームを注意深く区別した。後者は、特許適格性がある内容である可能性がある。特に、同裁判所は、「*Myriad* が、[対象遺伝子]の研究中に、革新的な遺伝子操作方法を作りだしたならば、方法特許の出願をすることができたであろう」と強調した。

から生じる化学変化」に依存していないとする裁判所の事実認定は、隔離されている天然型生分子を適切に(かつ幅狭く)クレームに記載する場合、その生分子には特許適格性があるという可能性を少なくとも幾分か示しています。従って、隔離生分子の重要な特定の化学構造を記載するクレームもしくは隔離から生じる重要な化学変化を記載するクレームを利用して、隔離生分子を天然型生分子と区別するように試みることは価値があることかもしれません。今後の裁判所の判決が、このようなクレームに特許適格性があるかどうかを判断することになるように思われます。

USPTO は、このスペシャルレポートに添付の覚書中で、*Myriad* 事件を幅広く解釈しているように思われます。従って、分子の断片を特定することにより、もしくは隔離から生じる化学変化を特定することにより、天然型分子の隔離部分についてのクレームを取得して権利行使することは、困難であり高額となる恐れがあります。しかし、隔離分子を天然型分子と区別する他の化学的/構造的特徴が存在するかもしれません。

多数の生分子は、隔離の際、高レベルの構造への変化を経験します。これらの変化は、生分子を特許適格性のある内容としてクレームに記載する根拠を提示するかもしれません。(例えば、DNA、RNA、たんぱく質等の)多数の生分子を、第一級、第二級、第三級、第四級構造として記載することは可能です。第一級構造が配列で規定される可能性があるものの、高レベルの構造は、配列に依存することなく、隔離の際に、変化する可能性があります。従って、クレームにこのような変化を記載することは、クレームに記載の分子には特許適格性があるという主張の根拠を示すこととなります。

また、cDNA に特許適格性があるかどうかについての裁判所の推論は、非天然型配列を含むように内部修飾させ、配列より規定された全ての DNA もしくは(例えば、RNA、ペプチド、たんぱく質等の)他の生分子にも適用されるように思われます。最高裁判所は、無作為の自然変異によりこのような分子が自然に存在することが可能ではあるが、確かではない場合、このような分子に特許適格性があるとしたように思われます。特に、同裁判所は、意見書中の脚注で、「異常で稀な現象が人間の独創性を通して合成的に創出したものに類似した分子を無作為に創出するかもしれないという可能性は、組成物質に特許取得性がないとはしない」としました(原文中に強調のためイタリック体の使用あり)。

下記のように、最高裁判所が、cDNA のみに判決を限定していると主張したため、これらのコメントは、USPTO もしくは今後の裁判所の判断を変えるものではないかもしれません:

天然型ヌクレオチドの順序が変更された DNA に特許取得性があるかどうかを検討していない。遺伝情報の科学変化は、異なる質問を示している。このような試みに対して§101 を適用することについての意見は示さない(強調のためイタリック体の使用あり)。

この供述にかかわらず、USPTO と今後の裁判所は、最高裁判所の判決を幅広く適用する可能性が高いように思われます。最高裁判所は、(cDNA を取得するためのものと異なり)遺伝情報の科学変化が、異なる質問を提示する理由について説明をしませんでした。配列が自然により決定されないため、非天然

順序で配列を有する生分子を取得することは、人間の比較的の高いレベルの独創性を必要とするといわれています。また、最高裁判所から、近い将来、この問題点についての追加の手引きは出されないように思われます。従って、実際、非天然順序の配列を有する生分子を記載するクレームには特許適格性があるとするのが比較的安全なように思われます。⁷

興味深いことに、2012年の *Mayo* 事件の判決が、*Myriad* 事件の判決に適用されていません。*Mayo* 事件の判決は、特許適格性についての別の例外の根拠である自然法則を記載する方法クレームについて焦点を当てました。また、クレームが特許適格性の内容のものであるとするには、自然法則の特定の適用を記載するようにクレームを幅狭く作成することについての説明がありました。*Mayo* 事件の名称に触れずに、*Myriad* 事件を取り扱った裁判所は、(i)「本裁判所において方法クレームは対象ではない」および(ii)「本件が、知識の新適用についての特許に関するものではない」(原文中に強調のためイタリック体の使用あり)として、*Mayo* 事件が対象組成物クレームに特に関連していなかったと暗示的に認めました。従って、*Myriad* 事件の判決が、*Mayo* 事件に関する2012年4月6日付けスペシャルレポート中の分析と提案に著しい影響を与えるとは思われません。

また、最高裁判所は、連邦巡回の *Bryson* 裁判官が「異議が唱えられなかった[*Myriad* の]クレームの多数が、[知識の]そのような適用に限定されている」と適切に指摘したことを引用しました。*Myriad* 事件で3件の対象特許は、DNAプライマー、DNAプローブ、ベクター、発現系、転換宿主細胞、キットについてのクレームを含む、主に異議が唱えられなかったクレームを含んでいます。

単に、クレームは、プローブもしくはプライマーとしてDNA配列の意図使用を記載しているため、天然型配列を網羅するDNAプライマークレームとDNAプローブクレームは、特許適格性がある内容に関するものとみなされないように思われます。対照的に、追加の非天然型配列もしくは(例えば、標識等の)非天然型要素を必要とするDNAプライマークレームとDNAプローブクレームは、特許適格性がある内容に関するものとみなされるべきです。また、*Chakrabarty* 事件のように、非天然型ベクター、発現系、天然型DNA配列を組み入れる転換宿主細胞についてのクレームも、特許適格性がある内容に関するものとみなされるはずですが、更に、非天然型のものが、クレーム本体に記載されている場合、天然型DNAを含むキットについてのクレームは、特許適格性がある内容に関するものとみなされるはずですが。

要約すると、(例えば、非天然型配列、非天然型構造、もしくは非天然型成分との組み合わせ等の)非天然型の特徴の存在を必要とする場合、DNAのような生分子についてのクレームは、特許適格性があるとみなされるはずですが、しかし、2つ以上の天然物の混合を単に記載しているクレームは、この判決と *Funk Brothers* 事件の判決に従い、特許適格性があるとみなされるようには思われません。

⁷ また、最高裁判所は、*Chakrabarty* 事件を説明の際、遺伝子組み換えによる生物、特に遺伝子組み換えによる微生物に特許適格性があるという事実を疑うことはなかった。その代わりに、非天然型であり、遺伝子組み換えによる生物が確かに特許適格性のある内容であることを再度確認していたように思われる。人間自体には特許取得性はない。また、米国において特許取得性があるとされたことは今までに一度もない。

IV. 提案

特許出願人と特許権所有者に下記のことをお勧めします:

1. DNAに基づく組成物のような生分子に基づく発明のクレームを作成する際:

a. 幅広く定義付けられた生分子が「隔離される」という記載のみでは特許適格性があるとはみなさない。

b. 隔離生分子を天然型生分子と区別するためにどのような特徴を記載することができるかについて検討し、そのような特徴を記載するクレームを作成する。関連する可能性がある典型的な特徴には:

- (例えば、cDNA、組み換え生分子、遺伝子組み換え配列、および付加隣接配列等の)非天然型配列、
- 非天然型ヌクレオチド/アミノ酸、
- (例えば、組成物中に、キット中に、標識として等の)非天然型成分、および
- 化学/構造修飾が含まれる。

c. 隔離のみに基づく生分子の化学/構造変化の記載が、クレームの幅を狭くしすぎることになるかどうかを検討する。そうでない場合、そのようなクレームを含める。しかし、*Myriad* 事件が、そのようなクレームについて特許適格性がないように解釈される可能性があるため、他のアプローチも含める。

d. *Myriad* 事件の適用を避けるため、できるだけ化学構造を記載するクレームを作成する。

e. クレームが偶然に天然物全体を網羅しないようにする。天然型と非天然型 DNA 配列の両方を網羅するのに十分に幅広い本件の代表クレームが、特許適格性がある

内容についてのものではないとみなされたことを覚えておく。

f. 天然物を偶然にクレームで網羅しないように、また今後の法改正に向けての対策として、(例えば、組成物クレーム、キットクレーム、製造方法クレーム、使用方法クレーム、プロダクト-バイ-プロセスクレーム等の)さまざまなタイプと(幅広いものから幅狭いものまでの)さまざまな範囲とを含める。キットクレームと方法クレームは、特定の発明のタイプの保護を強化するのに特に重要となる可能性がある。

2. 特にバイオテクノロジー産業と製薬業界の特許権所有者に対して、また他の特許権所有者に対して、悪影響がないであろうクレームを追加するため、これらの特許について再発行を行うべきであるかどうかを判断するため、本判決が悪影響を与える可能性があるクレームがあるかどうかを見極めるため、重要特許の見直しをする。⁸ クレームの範囲を広げる再発行出願の提出にあたり、特許発行から2年間の期限以内にできるだけ早く、この見直しを行うべきである。

3. 同様に、*Myriad* 事件とこのスペシャルレポートに添付の USPTO の覚書とに従い §101 に基づき特許適格性がないと拒絶されることを避けるため、クレームを追加/補正すべきかどうかを判断するため、係属中の出願の見直しをする。

⁸ *In re Tanaka* 事件、640 F.3d 1246 (Fed. Cir. 2011)における連邦巡回の判決後、再発行出願の既存クレームを変更することなく、幅の狭いクレームを追加することができるようになった。しかし、既存クレームと幅の狭いクレームの両方が、再発行中の完全審査の対象となり得る。2011年4月29日付けスペシャルレポート「特許発行後に従属項の追加のみの再発行出願を認める連邦巡回の判決」を参照のこと。

4. 特許適格性がある内容としてクレームに効果的に記載することができない天然物についての発見について、発見についての特許取得性がある適用がなされるまで、そのような発見を企業秘密として保護することを検討する。

ライセンスと、特許適格性がないといわれるクレームを有する特許について他者により実際に訴えられた人物、もしくは今後そのような可能性がある人物は:

1. *Myriad* 事件に基づき、クレームが、特許適格性のある内容に関するものであるかどうかを判断するため、クレームを直ちに見直す。

2. 特許権所有者による侵害主張を招くような行動を起こす前に、特許適格性があるクレームを取得するため、特許権所有者が再発行特許を使用することができるかどうか、また再発行特許が、異議が唱えられる可能性がある期間内に、重要な権利を築くように思われるかどうかを検討する。

3. 再審査、(2013年3月16日以降の提出日を有する特許について)特許発行後の検討、確認判決訴訟を含み、クレームを無効にする方法を検討し、そのような選択肢を比較する。(特許適格性がないことは、再審査要求の根拠とはならないが、USPTOの審査官は、再審査中にこの問題点について提起することができる。)

* * * * *

Oliff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。