

REPORT

米国特許商標庁による、継続出願および請求項の限定に関する
規則案の撤回

2009年10月9日

I. 序文

昨日、米国特許商標庁(USPTO)は、継続出願数および各々の特許出願中の請求項数に関して、2007年の規則案を撤回し、出願人に対して有利な発表を行いました。2007年にUSPTOが発行したこれらの規則は、訴訟の対象でした。この訴訟において、USPTOによるこれらの規則の実施は、禁止されました。これに対して、USPTOは、この差止命令を不服として上訴しました。この上訴は現在も継続中です。USPTOは、USPTOと合併訴訟中の原告の当事者である GlaxoSmithKline (「GSK」)が、これらの規則が実施されることを妨げた地方裁判所の判決および連邦巡回の判決の却下および無効を求める申し立てを共同提出することを発表しました。従って、現時点ではこれらの規則が今後実施されないことは明らかです。連邦巡回が、訴訟却下および両裁判所の判決無効を求める当事者による共同申し立てを認めた場合、本件は終了することになります。しかし、両裁判所による判決が無効とならなかった場合、USPTOによる規則作成の権利についての疑問は未解決のままとなります。

II. 背景

2007年8月21日、USPTOは、2007年11月1日に有効となるであろう継続出願と請求項に関する最終規則を発行しました。当事務所の2007年8月31日付けスペシャルレポートを参照のこと。Triantafyllos Tafas氏という個人発明家とGSKは、規則実施の禁止を求め、USPTOを相手取り訴訟を提起しました。これらの訴訟は、後に合併されました。初めに、米国バージニア州東部地区地方裁判所(「地方裁判所」)は、規則実施を

禁止する暫定的差止命令を出しました。当方の2007年10月31日付けスペシャルレポートを参照のこと。2008年4月1日、地方裁判所は、USPTOによる規則実施を永久的に禁止する判決を出しました。本判決中、同裁判所は、「法律を遵守したものではない」として、規則が無効であると宣言しました。また、同裁判所は、USPTOが、規則を発行する「制定法的管轄権[および]権利」を有していないとしました。当方の2008年4月1日付けスペシャルレポートを参照のこと。

2009年3月20日、米国連邦巡回控訴裁判所(「連邦巡回」)は、地方裁判所から上訴された件についての判決を出しました。本判決中、地方裁判所の判決を一部覆しました。また、本判決中、連邦巡回は、関係のある法律に矛盾するものとして、継続出願数を限定する規則案を取り下げました。しかし、連邦巡回は、(1) 継続審査要求(RCE)数を限定すること、(2) 各々の出願中の請求項数を限定すること、および(3) 審査裏付け書類に関する要件を実行することに関する規則を実施するUSPTOの能力を維持し、それらの点で地方裁判所の判決を覆しました。また、連邦巡回は、USPTOによる規則作成の権利範囲について地方裁判所の判決に対して一部疑義を差し挟みました。GSKが、連邦巡回での全裁判官出席の上での再ヒアリングを要求したところ、この旨が認められました。当方の2009年3月20日付けスペシャルレポートを参照のこと。USPTOの新長官となるDavid Kappos氏の就任後、新長官による検討待ちということで、連邦巡回での再ヒアリングの決定は、中止となりました。

2009年10月9日

III. 考察

10月8日付けで、USPTOは、2007年の全規則案を無効としました。USPTOの公式発表では、長官であるKappos氏が述べた次のことが引用されています。「USPTOは、イノベーションを奨励し、出願人のニーズに応答する規則を考慮し、市場に製品とサービスを提供および援助すべきである。これらの規則は、発端からかなり不評であり、出願人コミュニティでは良く受け止められていなかった。本日発表する手続きを通して、USPTOは、更に効率的であり、応答を早く行い、一般にわかりやすいことを援助する改善点について出願人コミュニティと更に効果的に交流することを願う。」

上訴を終了させるため、USPTOとGSKは、訴訟においての地方裁判所の判決および連邦巡回の判決の却下および無効を求める申し立てを共同で提出します。この共同申し立てに基づき、これらの判決が却下されると、2007年に提案された本規則に関する今後の訴訟は、終了となります。また、USPTOによる規則作成の権利に関する判決は、無効となります。

連邦巡回が、過去の判決を無効としない可能性はあります。もしそうであるならば、USPTOによる規則作成の権利範囲に関する疑問が未解決のままとなります。

今後の展開がありましたら、本ウェブサイトで報告します。この間、ご質問、ご意見等ございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

* * * * *

*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。