

## REPORT

米国特許商標庁により発表された新規規則の実施を禁止する  
米国地方裁判所からの命令

2007年10月31日

本日、米国バージニア州東部地区地方裁判所は、暫定的差止命令を出しました。この命令とは、2007年11月1日付けで有効となる予定であった米国特許商標庁(PTO)の新規規則の実施を禁止するものです。この暫定的差止命令は、同裁判所が新規規則の適法性について判決を出すまで有効となります。

結果として、同裁判所による更なる検討および判決待ちのため、特許出願人は、新規規則の要件(当事務所2007年8月31日付けスペシャルレポートを参照のこと)を満たすように義務付けられていません。また、この新規規則に基づき義務付けられる手続きの期限は、今後の通知があるまで延期されることとなります。当方では、この状況を監視し、今後のスペシャルレポートを通して重要な進展について報告します。

## I. 背景

2007年10月9日、GlaxoSmithKline(「Glaxo」と略称)としてビジネスを行っているSmithKlineBeecham Corp.は、PTOを提訴しました。SmithKlineBeecham Co. v. Dudas、民事訴訟番号1:07-CV-01008(バージニア州東部地区)。Glaxoからの訴状では、次のことが主張されていました: (1) PTOには、特許出願を制限する本質的な規則を出す権利がない; (2) PTOには、継続出願数に制限を課せるような権利がない; (3) 新規規則は、先に提出された継続出願と先に練り上げられた特許出願戦略の法的結果を遡及的に変更するため、新規規則は、PTOの権利範囲を超えるものである; (4) PTOには、特許出願中に提示可能である請求項数を制限する権利がない; (5) 継続審査要求(RCE)に関する新規規則の制限は、特許法に反するものである; (6) 新規規則は、適切な通知を出さなかったため、手続き上欠陥が

ある; (7) 新規規則は、曖昧であり、どのように遵守すべきであるか十分な説明をしていない; および (8) 新規規則は、Glaxoの特許所有権および特許出願所有権を奪い、このように奪い取ることは、違憲であり、任意であり、不安定であるレベルを示すものである。

同裁判所の本件の検討待ちのため、2007年10月15日、Glaxoは、新規規則の実施を妨げる暫定的差止命令の要求を提出しました。Glaxoは: (1) 新規規則に係属中の特許出願に適応することは、遡及的な影響をもたらし、取り返しがつかない害となるであろう; (2) 公益は、重要なイノベーションの投資損失により害を被る; および (3) PTOの現行の出願審査プロセスをそのままにして置くことで、現状を維持するために、新規規則の実施を遅延することにおいて、PTOは不利益をみることはないと主張しました。米国知的財産法協会(AIPLA)による意見書を含み、Glaxoの見解を支持する法廷助言者による幾つかの意見書が、提出されました。

本日、2007年10月31日、地方裁判所のカチェリス裁判官は、暫定的差止命令に対するGlaxoの申し立てについてのヒアリングを行いました。当事務所からは二名のパートナーが、当方のクライアントの方々に対して直接報告を行うため、この重要なヒアリングに出席しました。

## II. ヒアリング

ヒアリングには、この件について関心がある特許所有者、特許業務担当者、レポーターを含む約200人が出席しました。このヒアリングは、約2時間で終了しました。裁判所での議論は、暫定的差止命令に対する

2007年10月31日

申し立てに関する要因に焦点を当てました。この要因には、主に、この案件での成功率、取り返しがつかない損失、および公益を含んでいました。Glaxoは、新規規則が、遡及的に、かつ将来的に、特許制定法と一般裁判所の100年に亙る制定法の解釈との矛盾となるとして、Glaxo(および他の特許出願人)の実質的権利に著しく害をもたらすため、PTOの権利範囲を超えるものであると主張しました。そのため、Glaxoは、勝利を収める可能性が大であり、暫定的差止命令を受ける資格があると、とりわけ議論しました。また、Glaxoは、新規規則による継続出願数、RCE数、請求項数の制限のため、Glaxoは、新規規則が有効となり次第、取り返しがつかない権利を失い始める一方、PTOは、新規規則の有効日の延期により実質的に害を被ることはないとして議論しました。これに対して、PTOは、新規規則は、実際は手続き上のことにしか過ぎず、それ故、35 U.S.C. §2に基づきPTOの職権にあると、とりわけ議論しました。更に、PTOは、要求された暫定的差止命令が拒絶された場合、この案件での裁判所の判決待ちであるため、Glaxoは権利を失わないと議論しました。それと対照的に、暫定的差止命令が認められた場合、PTOは、審査官が新規規則について学んだことを忘れないようにすることができず、再教育が必要となるため、新規規則を延期状態にしておくことは費用がかかり、新規規則に基づき審査官を教育することに対しての投資を失うものであると議論しました。

GlaxoとPTOからの議論を聴講した後、裁判官は20分間の休憩をとり、それから判決を出すために法廷に戻りました。カチェリス裁判官は、概要書面とプレゼンテーションの質のよさについて両当事者の弁護士を誉めた後、暫定的差止命令を出すように要求したGlaxoの申し立てを認めました。同裁判官は、この判決の理由についてははっきり説明しませんでした。本日中に書面意見書を出すことを示しました(この意見書が一般公開になり次第、当事務所のウェブサイト [www.Oliff.com](http://www.Oliff.com) で発表します)。PTOの弁護士を除き、法廷中のほぼ全員が、この判決について大変喜んでいました。

### III. 暫定的差止命令

地方裁判所の判決のため、新規規則は、11月1日に有効となりません。その代わり、同裁判所が、新規規

則の適法性について更に検討するまで、新規規則の実施を延期しました。

同裁判所は、当事者に対して、この事件を判断するために、正式事実審理なしの判決の申し立て概況説明とヒアリングの日程を定めるように指示を出しました。新規規則を取り囲む訴訟の複雑性の観点から、PTOによると、12月までには準備ができないと示唆しました。従って、申し立て概況説明とヒアリングの日程は、少なくとも2008年早々まで延期となるように思われます。従って、PTOが最終的に勝利を収めたとしても、新規規則は2008年の中頃まで有効になるとは思われません。確かに、Glaxoが最終的に勝利を収めれば、新規規則は有効となりません。

勿論、PTOが即急に控訴することを決めるかどうかによります。ヒアリングでは、PTOは、そのような控訴を検討しているかどうかについて述べませんでした。

暫定的差止命令の結果、現在、新規規則により義務付けられる手続きをとる、もしくは新規規則が有効となった場合のため計画した新規戦略を実施する必要はありません。11月1日以前に有効であった規則に基づく特許審査戦略をそのまま継続することができます。さしあたって、新規規則により設定された全期限を無視することができます。しかし、PTOが、(Glaxoが挑戦しなかった)他の出願の開示に関連する規則を含み、関連規則を実施しようと継続する可能性があるため、特許出願データベースの完璧さを確実にするための努力を、理屈に合ったペースで継続することをお勧めします。

地方裁判所が、新規規則を更に検討する間、暫定的差止命令を出したことは、当事務所に大きな喜びを与えるものでした。この訴訟を監視し、今後のスペシャルレポートを通して重要な進展についてお知らせします。

\* \* \* \* \*

2007年10月31日

*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心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。