

REPORT

連邦巡回による「新規規則」に関する判決

2009年3月20日

本日、米国連邦巡回控訴裁判所(連邦巡回)は、米国特許商標庁(USPTO)の論争上の「新規規則」に関する控訴(*Tafas and GSK v. Dudas*)の判決を出しました。この判決において、同裁判所は、新規規則78(継続出願数の限定)を法律(35 U.S.C. §120)と矛盾するものとして却下しました。同時に、新規規則114(継続審査要求(RCE)数の限定)、新規規則75(請求項数の限定)、新規規則265(審査裏付け書類(ESD)の要件)を認めました。

従って、連邦巡回は、新規規則の実行を禁止する米国バージニア州東部地区地方裁判所の判決について、(規則78に対して)一部確認判決を出し、(規則114、75、265に対して)一部覆す判決を出し、連邦巡回の判決と一致する今後の決定を求めて本件を同地方裁判所に差し戻しとしました。この差し戻しに関連し、連邦巡回は下記の点を強調しました：

本件は複雑であり、多数の議論が連邦巡回および地方裁判所に提示されたため、地方裁判所に差し戻しとなったことについて明確にまとめることが重要だと思われる。この判決では、最終規則が、表面上、もしくは特定の状況に適応されることにおいて、任意的なものであり、不安定なものであるかどうか；最終規則が、この判決で具体的に提示されていない形式で特許法と矛盾しているかどうか；USPTOの全規則制定手続きが、5 U.S.C. § 553に基づき通知および論評制定手続きの対象であるかどうか；最終規則が、許可不可能であるくらい曖昧なものであるかどうか；および最終規則が、許可不可能であるくらい遡及力があるものであるかどうかについての決定を下していない。

従って、地方裁判所に差し戻しとなった新規規則の今後の成り行きは、定かではありません。

プロスト裁判官が、この判決を執筆しました。また、ブライソン裁判官は、同意意見を述べ、レーダー裁判官は、規則78を除き、反対意見を述べました。レーダー裁判官は、反対意見中、新規規則の実行を差し止める命令を確認したであろうと説明しています。

いずれの当事者も、連邦巡回に対して(全裁判官出席の上での)再ヒアリングを行うように要求することができます。また/もしくは、連邦巡回の判決を見直すように米国最高裁判所に訴状を提出することができます。全裁判官出席の上での再ヒアリングを行うように要求する書類の提出期限は、2009年5月4日です。全裁判官出席の上での再ヒアリングを行うように要求する書類を提出しない場合、連邦巡回の判決を見直すように米国最高裁判所に訴状を提出する期限は、2009年6月18日です。連邦巡回もしくは最高裁判所では、そのような見直しを行うかどうかを判断するのに数週間から数ヶ月間に亙り時間がかかるかもしれません。もしそのような見直しを行うことになったとしても、判決は、恐らく来年まで出ないことでしょう。更に、連邦巡回の判決により義務付けられたように、本件が地方裁判所に差し戻しになった場合、米国バージニア州東部地区地方裁判所は迅速な行動で知られているとはいえ、差し戻しの手続きには、少なくとも数ヶ月間かかることでしょう。

更に、米国政府における最近の政権交代もあり、USPTOが、今回新規規則を取り下げることにより、本件を決着とする可能性もあります。しかし、新たにUSPTO長官が任命されるまでは、この点についての判決、全裁判官出席の上での再ヒアリングを行うように要求する書類の提出、もしくは控訴書類の提出は、恐らくないように思われます。また、新たに商務長官

2009年3月20日

が任命されるまでは、新たにUSPTO長官が任命されることはありません。

いずれにしても、新規規則中の各規則同士の関係も複雑であるため、新規規則が、単に規則78を削除して実行されることになるとは思われません。改正版が発表となれば、再び、USPTOが、これらの規則の改正版の通知および論評プロセスを行うと思われまふ。従って、新規規則は、近い将来実行となるとは思われまふ。

同意および反対意見を含む連邦巡回の判決のコピーは、当事務所のウェブサイトwww.oliff.com から入手可能です。

今後更なる展開があり次第、その都度お知らせいたします。この間、ご質問、ご意見等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

* * * * *

*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。