

REPORT

米国地方裁判所による米国特許商標庁の新規規則実施の永久的禁止

2008年4月1日

当事務所発行の2007年10月31日付けスペシャルレポートに関して、本日、米国バージニア州東部地区地方裁判所は、米国特許商標庁(PTO)に対する訴訟において、PTOが2007年11月1日付けで有効予定であった新規規則を実施することを永久的に禁止する判決を出しました。特に、同裁判所は、新規規則が「法律に従っていない」、またPTOが、新規規則を出す「制定法的な管轄および権限」を有していないため、新規規則は無効であるとししました。

結果として、新規規則は有効となりません。PTOから米国連邦巡回控訴裁判所に対して地方裁判所の判決を不服として控訴する可能性が大です。もし控訴となりましたら、この旨についてスペシャルレポートで報告します。

今後、PTOが、出願人に対して審査プロセスの負担の増加を分かち合うことを義務付けることを目的として、更に修正した規則案を発表する可能性もあります。しかし、現在判決が既に出ているため、この可能性は少ないように思われます。当方ではこの状況を監視し、今後著しい進展がある際にはスペシャルレポートで報告します。

I. 背景

2007年10月31日付けスペシャルレポートに記載のように、米国バージニア州東部地区地方裁判所は、PTOが11月1日付けで新規規則を実施することを禁止するという暫定的差し止め命令を出しました。同裁判所が法的に新規規則が合法であるかを判断するため、この暫定的差し止め命令では、新規規則が実施されることを一時的に停止しました。

同裁判所の指示に基づき、当事者同士は、迅速な正式事実審理なしの判決の申し立てのブリーフィングおよびヒアリングの日程を定めました。各々の当事者の見解を裏付ける一連の申し立て、反対申し立て、異議申し立て、覚書が、裁判所に提出されました。裁判所に提出された他の書類には、多数の他の会社、組織、個人から提出された第三者からの概要書面が含まれていました。圧倒的に、これらの概要書面は、新規規則に反対するものでした。第三者からの概要書面中の31件は、新規規則に反対するものでした。第三者からの概要書面中の3件は、新規規則に同意するものでした。

2008年2月8日、同裁判所は、正式事実審理なしの判決の申し立てに対して口頭議論を通して当事者の見解を聴きました。2時間半の口頭議論の後、カチェリス裁判官は、この件について検討すると述べました。

II. 裁判所の判決

本日、カチェリス裁判官は、正式事実審理なしの判決を求める原告(TafasおよびGlaxoSmithKlineBeecham)の申し立てを認め、正式事実審理なしの判決を求めるPTOの申し立てを却下する命令を出しました。同裁判所は、新規規則は無効であるため、PTOが新規規則を実施することを永久的に禁止しました。

同裁判所は、最終規則が本質に関わるものであり、PTOには本質に関わる規則制定の一般権限がないとしました。連邦巡回裁判所により判決が出された事件を数件引用して、地方裁判所は、本質に関わる規則制定と手続きの規則制定との明確な区別をしました。この区別とは、原告が強く主張し、PTOが却下しようとしたものでした。同裁判所は、PTOの規則制定の「権限

2008年4月1日

は、PTO内の「手続きの方法」を管理する規則に限られている」としました。従って、PTOは、「本質に関わる規則を出す権限を有しておらず、特許法を解釈させるための本質に関わる宣言を出す権限を有していない」としました。同裁判所は、PTOには、「本質に関わる規則を発表する権利がなく、本質に関わると思われる規則は無効である」としました。「個人の権利および義務に影響を与える」規則は、本質に関わるものである」という基準を適用し、新規規則の範囲は、手続き上のものではないとしました。むしろ、規則は、「既存の法律を変更し、特許法に基づく出願人の権利を変更する」ものであるため、本質に関わるものであるとしました。

特に、同裁判所は、(1) 継続出願数を制限し、(2) RCE数を制限し、(3) ESD要件を課せることにより、独立請求項数と全請求項数を限定し、(4) 出願人に先行技術調査を義務付け、(5) PTOの審査負担を削減し、出願人の負担を重くするという新規規則を実施することは、既存の法律と反対のことであると記しました。

www.oliff.comでは、裁判所の覚書および命令の全文を記載しています。

III. 本日の裁判所の判決による影響

同裁判所の判決を考慮して、先に構成されたような形では新規規則は有効となりません。従って、この時点では、新規規則に対して何らかの対策をとる必要はありません。この時点で、新規規則が発表される以前に有効であった規則に基づく特許出願関係対策を変更する必要はありません。それぞれの規定に従った今後の締切日および時間期限を含む新規規則による全ての結果は、無効となりました。

しかし、本日の判決に応答して、PTOは、関連規則を実施することを試みるように思われます。PTOは、審査の負担を出願人に課せるように現行の規則を改定することを、PTOの21世紀戦略プランの最重要物としています。従って、PTOは、この判決に対して控訴すると思われます。また、今後、PTOは類似のコンセプトに関する規則案を提案する可能性があります。

また、PTOは、米国議会に現在出されている特許改正法案の特定のアスペクトを支持しています。特に、PTOは、特許出願人に対して「出願品質提出書(AQSs)」を提出することを義務付けることを許可する法案のアスペクトを支持しています。この「出願品質提出書(AQSs)」は、現在裁判所の判決に基づき既存の制定法と反対であるため禁止された規則において提案された審査支持書類(ESDs)と類似しています。また、PTOは、PTO長官が特許に関する米国の規定を実施するために適切であるとした、もしくは同長官がPTOの活動もしくは組織を統括するのに必要であるとした本質に関わる規則、規定、および命令を発表することをPTOに特に許可する法案のアスペクトを支持しています。この立法では、同長官に、現行の地方裁判所による判決を効果的に覆すことが可能である制限があまりない規則制定の権限が与えられることになる可能性があります。

今後もし著しい進展がありましたらスペシャルレポートで報告します。また、このような進展を考慮した特許対策および手続きについての提案も記載します。

* * * * *

*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。