

USPTO、規則改定に向け
経過措置の緩和と明確化を図る通達を行う

2007年10月12日
JETRO NY 澤井、中山

USPTOは10日、審査施策担当の特許局副局長名により、先に公示された継続性出願及びクレーム制限に関する改定規則¹(8月21日公示)に関し、その経過措置の明確化と緩和を図るとの通達²を行った。

本通達の柱は、公示日(8月21日)から施行日(11月1日)までの期間及び施行後の経過期間(明年2月1日まで)等に行われる手続きについて、新規規則の適用の可否の明確化と緩和を図るもの。具体的には、①施行日前に行われる継続性出願の回数を本規則施行後の回数制限にはカウントしない点や、②関連出願との実質同一クレームを規制する上で当該関連出願を出願人に特定させる手続きに関し、施行日時時点で係属している出願については手続きを一部緩和する点などの四点。詳細は通達を参照ありたい。

こうした規則経過措置に関する手続きの緩和策は、同規則の公示以降、米産業界が特に経過措置期間中のコスト及び業務の過渡的な増加を強く懸念していたこと³を背景にしたものと考えられる。

なお、かかる通達に前後し、GlaxoSmithKline社が同規則の施行の差し止めを求めて、バージニア州東部地裁に提訴した模様⁴。また、公示直後の8月にも、今般の改定規則がUSPTO長官に付与された法律の委任に基づく規則制定権限を超えるものであり米国特許法(第120、132、365条等)に違反していること、また、行政手続法、合衆国憲法(1条8節8号)にも違反していることを理由に、米国在住の個人発明家がUSPTOを相手取り、本改定規則の施行の差し止めと改定規則の無効を同地裁に求めていることは既報の通り⁵。在DC弁護士によれば、こうした訴訟はエクイティ(衡平法)により判断されることから、規則差し止めの仮処分が施行日前に行われ、日の目を見ないことも十分にあり得るとのことである。

(了)

¹ 2007年8月28日付け知財ニュース「USPTOが継続性出願及びクレーム制限に関する改定規則を公表」を参照

² <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/clmcontclarification.pdf>

³ 2007年10月5日付け知財ニュース「IPOが継続出願・クレーム制限に関する新規規則のユーザー負担を調査」を参照

⁴ http://www.patenthawk.com/blog_docs/071009_SmithKline_Complaint-100907.pdf

⁵ <http://www.kelleydrye.com/news/press/0165>