

USPTO 敗訴、継続性出願及びクレーム制限に関する新規則に無効の判決  
(バージニア東部連邦地裁)

2008 年 4 月 1 日  
JETRO NY 澤井

米国バージニア州東部地区連邦地裁(Cacheris 判事)は本日、特許商標庁(USPTO)の継続性出願及びクレーム制限に関する新規則に関し、同規則は特許法等の法律に違反するとして、原告の主張を認容し、USPTO の主張を退ける略式判決(Summary Judgment)を行った。

本件は、USPTO により 07 年 8 月 21 日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<sup>1</sup>に対し、米出願人より差止請求と同規則の無効を求められていたもの。米国在住の個人発明家や製薬大手の GlaxoSmithKline(GSK)社がそれぞれ同地裁に提訴<sup>2</sup>していたもので、同規則の施行予定前日の同年 10 月 31 日に同地裁より新規則の施行を差し止める仮処分(preliminary injunction)が下されていた<sup>3</sup>。

本日の判決によれば、継続性出願を制限することは、特許法 120 条や 132 条(b)等に定める出願人の継続性出願を行う権利を制限するものであり、同法に違反するとして、USPTO の主張を退けている。

同様に、クレーム数の制限についても、そもそも特許法 112 条において、多項制を許容し、その項数に制限を求めていることに加え、請求項の制限を越えた場合に、出願人に審査支援資料(ESD:examination support document)の提出を求める新規則は、CAFC の判例でもある特許性の審査の専権が USPTO に専属するとする特許法 131 条<sup>4</sup>にも違反するとしている。

以上から、判決は、特許法 2 条(b)(2)に定める USPTO の規則制定権限は、実質的なルール制定にまで拡張されるものではなく、今般の最終規則が実質的なものである以上、同最終規則を無効にすると述べている。

なお、USPTO は、本判決を不服として、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴するのではないかとの見通しもある。

(了)

<sup>1</sup> [070828【米国 IP 情報】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](#) 参照

<sup>2</sup> [071012【米国 IP 情報】USPTO、新規則に係る経過措置の緩和と明確化の通達](#) 参照

<sup>3</sup> [071031【米国 IP 情報】USPTO 新規則に対し施行前日に差し止めの仮処分](#) 参照

<sup>4</sup> ヘンリー幸田著「米国特許法逐条解説(第 4 版)」第 163 頁によれば、「出願に対する特許性の審査権は特許商標庁に専属し、裁判所は、審査の結果に対する裁判権を有するが審査自体に介入することは許されない」としている。