

CAFC、継続性出願制限及びクレーム制限に関する新規則の有効性を再検討
－CAFCが大法廷による再審理を決定－

2009年7月7日
JETRO NY 中楨、横田

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は6日、米国特許商標庁(USPTO)の継続性出願制限及びクレーム制限に関する新規則の有効性を巡る争いについて、大法廷(en banc)¹によって再審理することを決定した²。

本件は、USPTOにより07年8月21日に公示された継続性出願制限及びクレーム制限に関する改定規則³に対し、米国在住の個人発明家や製薬大手のGlaxoSmithKline(GSK)社が差止請求と同規則の無効をバージニア州東部連邦地裁に提訴したものの⁴。08年4月1日、同規則を無効とした同地裁の略式判決(Summary Judgment)が下されたことを受け⁵、USPTOがCAFCに控訴し、本年3月20日に地裁判決を一部破棄する判決が下されていた⁶。

改定規則がUSPTOの規則制定権限を逸脱する否か、及び特許法に違反するか否かが争われた本件に対し、CAFCは、改定規則は全て手続的なルール制定でありUSPTOの規則制定権限内であるとした上で、継続性出願の制限は特許法違反として地裁判決を支持したものの、継続審査請求の制限及びクレーム制限は、特許法違反ではないとして、地裁判決を一部支持、一部破棄し、差戻しとする判決を下していた。

今回の大法廷による再審理の決定は、被控訴人である個人発明家及びGSK社による再審理を求める申立に基づくもの。今般の決定において、再審理の申立が認められるとともに、3月20日にCAFCのパネル(裁判官3名の合議体)が下した判決を無効としている。なお、本決定を受け、控訴人(USPTO)の追加の弁論趣意書(Brief)提出期限は決定から30日以内、被控訴人側の追加の弁論趣意書提出期限は、USPTOが弁論趣意書を提出した日から20日以内であり、口頭審理(oral argument)は当分先になる見通しである。

出願人の権利制約の問題や実務への大きな影響等の理由から産業界及び法曹界からの高い関心を集めてきた本件は、大法廷による再審理の結果を待つことになった。米

¹ CAFCの裁判官全員が審理に参加し合議体を構成。

² CAFCの決定：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1352o.pdf>

³ 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

⁴ 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

⁵ 080401【米国IP情報】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 参照

⁶ 090321【米国IP情報】CAFC、継続性出願及びクレーム制限に関する新規則に対し、地裁判決を一部破棄 参照

国知財関係者の間では、先に下された CAFC 判決の内容は大方の予想に反したものであったとして、今回の再審理決定を当然のごとく冷静に受け止めている印象を受ける。

(了)