

USPTO、継続性出願及びクレーム制限に関する新規則を撤回
— 前政権下で提案された新規則の有効性を巡る争いは、新規則の撤回という幕切れに —

2009年10月9日
JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁 (USPTO) は 8 日、前政権下で提案されていた継続性出願制限及びクレーム制限に関する新規則¹を撤回したと発表した²。

同規則の施行を巡っては、米国在住の個人発明家 (Tafas 氏) 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、同規則を無効とした同地裁の略式判決を受け³、USPTO が米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に控訴し、一度は判決が下されたものの、再審理を求める申立に基づき CAFC は大法廷 (en banc)⁴による再審理を決定していた⁵。

同発表ではまた、USPTO は、新規則の撤回とともに CAFC への控訴取下げと地裁判決の無効を求める申立を原告の一人である GSK 社と共同で行うとしており⁶、新規則の有効性を巡る法廷での争いは、USPTO による自主的な新規則の撤回という幕切れとなった。なお、もう一人の原告である個人発明家は、今回の申立に同調するとはされていない⁷。

発表にあたり、カッポス USPTO 長官は、「USPTO はイノベーションを奨励し、出願人のニーズに応えた規則を制定し、製品やサービスを市場に投入するための手助けをしなければならない」とした上で、「新規則は当初から不評で出願人から受け入れられていない。我々は、今回の行動を手始めとして、USPTO をより効果的で責任があり、公共に対して透明性のあるものとするための改善に関し、出願人コミュニティに一層効果的に関与していきたい」と述べている。

出願人の権利制約の問題や特許取得実務への大きな影響等の理由から産業界及び法曹界の大きな関心を集めていた本件の顛末は、知財関係メディアのみならず米国内の一般メディアでも報道されるとともに、クレーム制限によって最も大きな影響を受ける恐れのあるバイオ産業の一つであるバイオ産業の業界団体であるバイオインダストリ協会

¹ 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

² USPTO プレスリリース: http://www.uspto.gov/news/09_21.jsp

³ 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

⁴ CAFC の裁判官全員が審理に参加し合議体を構成。

⁵ 090707【米国 IP 情報】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 参照

⁶ GSK 社プレスリリース http://www.gsk.com/media/pressreleases/2009/2009_us_pressrelease_10071.htm

⁷ Tafas 氏側は、USPTO に実質的な規則制定権限がないとした地裁判決が維持されるべきであるとの考えから共同申立には合意しなかった、としている一部知財関係者の話もある。

(BIO)や、全米知的財産権法協会(AIPLA)などが相次いで今回の決定を評価するコメントを発表している⁸。米国内の産業界及び法曹界では、総じて今回の決定をカッポス長官の英断(リーダーシップ)であると評価する声が多い。

(了)

⁸ [BIOプレスリリース](#)、[AIPLAプレスリリース](#)。また、知的財産権者協会(IPO)も10月9日付のデイリーニュースにおいて、今回のUSPTOの決定を強く支持すると述べている。