

暫定的に差止められていた USPTO の新規則について 判決速報

国際活動センター
外国情報部米国部

USPTO が 2007 年 11 月 1 日より施行するとして公表した新規則に対し、複数の差止請求訴訟が提起され、暫定的に施行が差止められていた。

これらの訴訟のうち、グラクソースミスクライン社が提起した差止訴訟に対する判決が、本年 4 月 1 日に、米国バージニア州東部管轄の連邦地方裁判所によって出され、(1) 無条件で提出することができる継続性のある出願の数の制限 (2 + 1 ルール)、及び (2) 1 出願に含めることができる請求項数の制限 (5 / 25 ルール)、(3) 審査補助書面 (ESD) の提出、については新規則は無効であると判断された。

この判断の根拠は、USPTO が定めたこれらの規則は、USPTO に与えられた規則を定める権限を越える内容であるということによる。

この判決によって、上記の新規則は、暫定的な差止めではなく、本案判決によって差止められることとなった。

この訴訟において、USPTO は、審査の際の実質的判断基準に関する規則を制定する権限を有すること、及び昨年公表した新規則は書類提出等の実体的ではない手続に関する事項を定めたものであると主張したが、これらの主張は、裁判所によっては認められなかった。

裁判所は、USPTO が昨年公表した新規則は、書類提出等の実体的ではない手続に関する事項を定めたものではなく、申立人が特許法の下で享受できる権利に影響を与えるような現行法を変更する、実体的な手続を定めたものであるとしている。

上記 (1) ~ (3) については、現在施行されている特許法の条文の解釈から、大きく逸脱するものであり、申立人が有する権利義務関係に変更を及ぼすものであるから、認めることはできない、としている。

USPTO が上訴するか否かは現在のところ、不明であるが、判決から 2 ヶ月後の 6 月 1 日までに上訴されなければ確定する。

参考 URL :

http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/About_AIPLA1/AIPLA_Reports/20084/MemorandumGSK_Opinion.pdf

注 :

- 2 + 1 ルール : 継続出願、一部継続出願 (CIP)、分割出願等を含む継続性のある出願及び再審査請求 (RCE) の数を制限するものである。1 つの基礎出願に基づく出願ファミリーについて、2 回の継続出願又は CIP と、1 回の RCE をすることができるが、それ以上の継続出願、RCE を行いたい場合には、Petition を提出して許可を得る必要がある。
- 5 / 25 ルール : 1 出願に記載された、5 個までの独立クレーム及び全体で 25 個のクレームについては、審査補助書面 (Examination Support Document : ESD) を提出することなく審査を受けることができるとするルール。
- ESD : 5 / 25 ルールとの関連で提出を求められる書面で、以下の事項を含まなければならないと規定されている。
 - 審査前調査報告 (調査データベース、US クラス等)
 - 引用文献リスト
 - 各引用文献に記載される各クレームの要素の明記
 - 特許性に関する説明
 - 各クレームの要素が、明細書中に記載されていることの記載 (§ 112 1st 記載要件)

そして、5/25 以上のクレームが存在するときに、ESD を提出しないと、2 ヶ月以内 (延長不可) に、ESD を提出するか、クレームを削除するように求められる。適切に対応しない場合には、その出願は放棄 (Abandonment) されたものとみなされる。