

Issa 議員等、特許の藪を懸念する書簡を Vidal 長官に送付

2023 年 4 月 6 日
JETRO NY 知的財産部
石原、福岡

連邦議会下院の知財関連小委員会の委員長を務める Darrell Issa 議員（カリフォルニア州選出、共和党）など超党派の議員 5 名¹は、単一の製品をカバーする大量の特許、いわゆる特許の藪（patent thickets）を懸念する書簡²を USPTO の Vidal 長官に送付した。提出者の 1 人である Jodey Arrington 議員（テキサス州選出、共和党）が 3 月 27 日付のプレスリリース³で公表した。

特許の藪については、2022 年 6 月 8 日にも Patrick Leahy 氏（当時上院議員）などから Vidal 長官に、懸念の表明と特許の藪の原因の 1 つとして指摘されている継続出願（Continuation Application）⁴の数を減らすための対策を求める書簡を送付していた。USPTO は、Leahy 氏などからの書簡を受けて、特許権の頑強性および信頼性を高めるための運用に対する意見募集⁵のなかで、継続出願や複数の特許出願において特許的に区別できないクレームが含まれているケース、いわゆる非法定型二重特許（Non-Statutory Double Patenting）に対する運用に関して何らかの改善を加える必要があるかどうか意見を求めている。

今回送付された書簡では、同じ会社が関節リウマチのバイオ医薬品について取得した 2 つの特許のクレームの違いが一見小さなものであることを例にあげ、製薬メーカーは医薬品の単一の機能に関する多数の特許を求め、ジェネリック医薬品の参入を遅らせるために特許の藪を作成していると指摘している。また、特許の藪への対策として、非法定型二重特許として USPTO から指摘されたクレームについて、当該クレームは特許的に区別できないものであると出願人（製薬メーカー）に認めさせる運用の検討を求めている。現在、非法定型二重特許であると指摘された場合に出願人は、後の特許の満了日を先の特許の満了日に揃える期間放棄（ターミナルディスクレーム）を行うことで当該指摘を解消でき、複数の特許を取得できる。今回提案された運用が導入されれば、裁判所が、非法定型二重特許の指摘を受けたある特許に対する無効判決があった場合に、他の関連する特許に対する無効の根拠として考慮できるようになるとしている。

¹ Jodey Arrington 議員（テキサス州選出、共和党）、Lloyd Doggett 議員（テキサス州選出、民主党）、Darrell Issa 同議員（カリフォルニア州選出、共和党）、Michael Burgess 議員（テキサス州選出、共和党）および Ann Kuster 議員（ニューハンプシャー州選出、民主党）

² Arrington_letter_uspto_director_vidal.pdf

³ <https://arrington.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=956>

⁴ もとの特許出願を基礎として、もとの特許出願日を確保しながら、新規事項を追加せずに行う特許出願。

⁵ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20221110.pdf

意見募集は 2023 年 2 月 28 日に終了し、227 件の意見が提出された。

書簡の提出者の1人であるLloyd Doggett 議員は、「患者が医薬品にアクセスできないような価格設定にならないように、また健全な自由市場を促進するために、USPTO は、ジェネリック医薬品メーカーが重複する特許を考慮しなければならない状況を変える必要がある。1つの特許が無効と判断された場合は、重複する関連特許も同様に無効となるはずである。」と発言している。

(以上)