

USPTO、ターミナルディスクレマーに関する規則改正案を公表

2024年5月16日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTOは、5月10日付の官報¹において、ターミナルディスクレマーに関する規則改正案を公表した。ターミナルディスクレマーとは、自明型のダブルパテント (Obviousness-type double patenting) を回避するために、特許出願人が特許権の存続期間を一部放棄する手続きである。

特許出願人は、ある発明を出願（先願）した後に、部分的に改変した発明を別の出願（後願）として出願することがある。後願の発明は、特許可能な程度に先願の発明と区別できない場合²、判例に基づき、自明型のダブルパテントとされて特許を受けることができない。特許出願人は、後願の特許権の存続期間満了日を先願に合わせることで、自明型のダブルパテントを回避して後願の発明についても特許を受けることができる。

今般の規則改正案は、先願の発明が新規性または非自明性の特許要件を満足せずに拒絶または無効と判断された場合に、後願の権利行使を不可能とするものである。特許出願人は、ターミナルディスクレマーにおいて、権利期間の一部放棄に加えて、先願が無効化された場合に後願の権利行使をしない旨に同意することが求められる。官報では、ターミナルディスクレマーについて、複数の想定例も紹介されている³。

USPTOは、規則改正の理由について、1つの発明に対して自明な範囲にある発明群に複数の特許が与えられると、それら全ての有効性をPTABや裁判所で争うための費用が高額となり、競争を阻害するおそれがあると説明している。自明な範囲にある発明群の特許の1つが拒絶または無効化された場合に同群の他の特許も権利行使できなくすることで、競合他社は特許権者からの権利行使を免れることができ、技術革新と競争を促進されるとしている。

米国の知財関係者からは、ターミナルディスクレマーによって紐づけられた特許群について、そのいずれかの特許が無効になると他の特許の権利行使もできなくなるという影響の大きさから、今般の規則改正案について反対する意見も出ている。

USPTOは規則案に対する意見を7月9日まで受け付けている。

(以上)

¹ Terminal Disclaimer Practice To Obviate Nonstatutory Double Patenting

² クレームされた発明の比較において、後願発明が先願発明に対して「自明」であるか否かが判断基準となる。

³ 本紙では分かりやすさの観点から先願と後願とがある場合を紹介しているが、ターミナルディスクレマーの対象となる特許の参照関係は複雑になり得る。