

USPTO、ターミナルディスクレームに関する規則改正案を取り下げ

2024 年 12 月 4 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTO は、12 月 4 日付の官報¹で、ターミナルディスクレームに関する規則改正案を取り下げる旨を公表した。この規則改正案については、2024 年 5 月に公表され、意見募集が行われていた²。この意見募集に対して、規則改正案を支持する意見、規則改正案に反対する意見がそれぞれ寄せられ、その総数は 300 を超えたと報告されている。

USPTO は規則改正案の取下げ理由をリソースの不足と説明しており、その詳細については明らかにされていない。

この規則改正案は、ターミナルディスクレーム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も権利行使できなくなるものであり、特許権を取得しようとする者に対する影響が大きいものであった。そのため、規則改正案の取下げを受けて、多くの米国の知的財産関係者から安堵する声が上がっている。

また、規則改正に当たり、意見募集を行い、その意見に基づいて透明性高く施策を検討した USPTO の姿勢を評価する知的財産関係者からの声もある。USPTO は、バランスが良く安定で信頼される特許制度を育むために、今後もユーザーとの連携を続けるとしている。

なお、USPTO の Vidal 長官の退任や政権交代が迫る中、USPTO による意見募集について、その結果が報告されていないものが複数残されている。その中には、PTAB の手続きに関する規則改正案も含まれる。

上院では、PTAB の手続きに関する法案（通称 PREVAIL 法案）が上程されているところ³、2024 年 11 月に上院司法委員会の審議を通過した⁴。上院司法委員会では、原案において IPR の請求者要件として (1) 侵害訴訟を提起されていること、または (2) 侵害に関する実質的な争いがあることを設ける点について反対があったとされており、この要件を削除するなどの補正が加えられた⁵。上院司法委員会では賛成 11、反対 10 と僅差で法案の承認が得られている。現時点で上院本会議での審議予定などは明らかになっていない。

（以上）

¹ 2024 年 12 月 4 日付官報

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2024/20240516.pdf

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20230703.pdf

⁴ 上院知的財産小委員会の委員長である Coons 議員によるプレスリリース

⁵ 補正された法案:https://www.coons.senate.gov/imo/media/doc/prevail_act.pdf