

CAFC、継続性出願及びクレーム制限に関する新規則に対し、地裁判決を一部破棄
—継続性出願制限の無効維持、クレーム制限は地裁判決を破棄し USPTO の主張を認容—

2009年3月21日
JETRO NY 中楨、横田

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は20日、米国特許商標庁(USPTO)の継続性出願制限及びクレーム制限に関する新規則に関し、同規則は特許法等の法律に違反するとして無効とした連邦地裁の略式判決(Summary Judgment)を、一部支持、一部破棄し、差戻しとする判決を行った¹。

本件は、USPTOにより07年8月21日に公示された継続性出願制限及びクレーム制限に関する改定規則²に対し、米国在住の個人発明家や製薬大手の 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³、08年4月1日、同規則を無効とした同地裁の略式判決が下されたことを受け⁴、USPTOにより控訴されていたもの。同判決においては、各規則は特許法に違反するものであり、また、USPTOが特許法第2条(b)によって議会から与えられた規則制定権限を逸脱するものであるとして無効とされていた。

今回の判決では、新規則が、USPTOの規則制定権限内であるか否か、及び特許法に違反するか否かは別の問題として分けて判断すべきとし、前者を先に判断した後、後者を判断する構成となっている。概要は以下のとおり。

○USPTOの規則制定権限内であるか否か

USPTOの規則制定権限は、実質的(Substantive)なルール制定にまで拡張されるものではなく、新規則は実質的なものであるために無効とした地裁判決に対し、USPTOは、実質的か手続的か(substantive or procedural)ではなく、特許法第2条(b)(2)によって解釈される権限内かを判断するべきであり、また実質的か手続的かが問題であるとしても、今回の規則は全て手続的なルール制定であると主張していた。

今回の判決によれば、まずUSPTOに実質的なルール制定に係る権限がないことを確認した上で、同規則が権限内であるか否かは、実質的か手続的かの判断に依るとし、実質的か手続的かの判断にあたり、地裁が採用した個人の権利や義務への影響基準(affect individual rights and obligations)とは異なり、コロンビア特別地区連邦裁判所によるJEM事件の基準を採用し、同規則は特許審査を受ける効果的な機会を奪うものではなく(foreclose effective opportunity)、継続性出願制限及びクレーム制限とも手続的であり、ゆえにUSPTOの規則制定権限内であると述べている。

¹ 判決文：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1352.pdf>

² 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

³ 071012【米国IP情報】USPTO、新規則に係る経過措置の緩和と明確化の通達 参照

⁴ 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

○特許法との整合性

地裁判決において、継続性出願の制限は、特許法第 120 条や 132 条(b)に、クレーム数の制限は特許法第 102,103,112,131 条にそれぞれ違反するとされていた点に関し、今回の判決によれば、継続性出願の制限(規則 1.78)は、特許法第 120 条に定める出願人の継続性出願を行う権利を制限するものであるとして地裁判決を支持したが、特許法第 132 条違反とされていた継続審査請求の制限(規則 1.114)は、違反ではないとした。

クレーム制限については、クレーム数が一定数を越えた場合に、出願人に審査支援資料(ESD: examination support document)の提出を求めるとしても、それはクレーム数を制限したことにならず特許法第 120 条に反することにはならないこと、また ESD 要件があったとしても、最終的に特許出願を審査し特許性を判断するのは特許審査官であることに変わりはないから、ESD 要件をもって審査負担が審査官から出願人に移行し、特許性の審査の専権は USPTO に専属すると規定した特許法第 131 条に違反するとの判断には賛同できない等として、特許法に違反するものではないと述べている。

○結論

以上のとおり、新規則は全て手続的なルール制定であり、USPTO の規則制定権限内であるが、規則 1.78 のみ特許法第 120 条に違反するものとして、規則 1.78 を無効とした地裁判決部分のみ支持、その他の地裁判決部分を破棄、差戻しとする判決となった。

また、今回の判決では、結論(conclusion)部分において、本事件は複雑で議論も様々であることから、地裁の差戻審において残された論点の概要を述べておくことが重要であると前置きした上、今回の判決で判断されていない事項として、複数の論点を挙げて締め括られているところ、本判決を受けた今後の動向は現時点で不明であるものの、地裁において引き続き様々な議論が交わされることが推測される。

なお、本件の担当判事の一人である Rader 判事は、本判決に一部同意一部反対である旨の意見書を添付している⁵。同意見書によれば、Rader 判事は、新規則は既存の法を大きく変更し、発明者の権利と義務を変更する実質的なものであり、同規則全てを無効とした地裁判決を支持するとしている。

本件は、出願人の権利制約の問題や実務への大きな影響等の理由から産業界及び法曹界からの高い関心を集めてきたものであり、知財関係メディアのみならず、一般メディアにおいても判決当日に報道されている。本判決に関し、USPTO 及び GSK 社による正式なコメントは現時点で見当たらないが、CNN Money.com の 20 日付記事によれば、GSK 社は、「今回の判決を精査した上で今後の方針を検討する。1 つの規則につき主張が認められたことはうれしいが、他の 3 つについて認められなかったことは遺憾である」とのコメントがなされたとしている。

(了)

⁵ 判決は、Prost 判事、Bryson 判事対 Rader 判事の 2 対 1 で決定。今回の判決文は Prost 判事が作成。Bryson 判事も自身の意見を表明する書面を判決文に添付している。