

ニュース速報

筆者：ジョナサン・オシャ（Jonathan Osha、弊所パートナー）

米国特許商標庁（USPTO）は、2024年12月3日付で、大いに物議を醸していた、ターミナル・ディスクレマーに関する規則に新たな要件を追加する改定案を正式に撤回しました。ターミナル・ディスクレマーは、米国特許の審査段階において非法定型二重特許の拒絶理由を解消する手段として、よく提出されるものです。上述した規則改定案は、2024年5月に公表されたもので、当該改定案によれば、ディスクレマーが提出された特許は、そのターミナル・ディスクレマーにより紐づけられた特許のクレームが無効されない場合のみしか権利行使できないという新しい制約が課されることとなります。当該改定案は、煩わしくて不必要である上、確立された実務を崩壊させ得ると徹底的に批判されました。

USPTO は、2024年5月10日付で規則改定案の通知を公表しました。当該通知の概要により、以下の内容が説明されました。

「今回の改定案における規則変更は、非法定型二重特許を回避するためのターミナル・ディスクレマー提出に際して、ターミナル・ディスクレマーが提出される特許又はターミナル・ディスクレマーが提出された出願で許可された特許は、当該特許が非法定型二重特許を回避するために1つ又は複数のターミナル・ディスクレマーが提出された特許であって、民事訴訟で控訴裁判所により又は USPTO により特許適格性がない、若しくは新規性欠如又は自明として無効であると最終的に判断され、かつ、全ての控訴権が消尽された、或いは、クレームの法定放棄が新規性欠如又は自明性に基づいた異議申立が行われた後に提出された特許に直接又は間接的に紐づけられていない又は紐づけられたことがない場合のみしか権利行

使できないという権利行使の制限に関する合意文書を含めることが求められる。」

当該改定案を策定した理由としては、「競争者が、最終的に特許性がない又は先行技術により無効されたクレームを有する別の特許に1つ又は複数のターミナル・ディスクレマーにより紐づけられた特許の権利行使を回避することを可能にすることによって、発明の明らかな変形例に関連する複数の特許が競争の潜在的な弊害となることを防ぎ、イノベーション及び競争を促進するためである」と述べられています。

「自明型」(obviousness-type) 二重特許としても知られている「非法定型」(non-statutory) 二重特許の拒絶理由は、米国における判例法理であり(すなわち、特許法令に存在しないもの)、(1) 特許的に相互区別可能なクレームを有する複数の特許の発行、及び、(2) 相互区別可能なクレームを有する複数の特許出願を提出することによる特許期間の実質的な延長を防ぐことを意図するものです。現行実務の下、非法定型二重特許の拒絶理由は、第2の特許出願のクレームが第1の特許出願(又は特許)のクレームと特許的に区別可能であり、かつ、第1と第2の出願は(1) 同一発明者集合体(inventive entity)、少なくとも1名の共同発明者、共同出願人、及び/又は共同所有者/譲受人を有する、又は、(2) 共同所有ではないが、共同研究契約書の当事者により所有される場合に、特許審査官によって下され得ます。また、現行実務によれば、非法定型二重特許の拒絶理由は、(1) 第2の特許の特許期間が第1の特許の特許期間を超えて延長されないこと、及び、(2) 第2の特許は第1の特許と共同所有されたままの場合のみに権利行使可能であることを条件とするターミナル・ディスクレマーを提出することによって解消され得ます。重要なことに、ターミナル・ディスクレマーの提出は、本質的に単なる手続き上のものであり、クレームが特許的に区別可能であると認められたものとして見なされません。そのため、第1の特許のクレーム

が先行技術から無効であると判断された場合、第1の特許と第2の特許が類似するとしても、特許権者は第2の特許の異なるクレームの有効性について主張できます。これは、確立された実務であり、そして、非法定型二重特許の拒絶理由が確立され防ごうとしている懸念事項への対処という点において総じて公共の利益に貢献してきました。

USPTOの当該通知によれば、ターミナル・ディスクレマーの実務に新しい規定を追加することが提案されました。それによって、1つ又は複数のターミナル・ディスクレマーにより紐づけられた特許の任意のクレームが無効された場合に、第2の特許は「権利行使できない」（技術的に無効となるわけではないが、実質的には使えない）ものとなります。これは、第2の特許（及びあらゆる更なる子特許）の全てのクレームが、グループとして、ターミナル・ディスクレマーが提出されたその他の特許のそれぞれの個々のクレームと生死を共にするという影響を及ぼします。

規則改定の手順に従って、大衆から改定案に対する意見を募集する期間が与えられました。今回の改定案に対し多くの意見が寄せられ、1つを除いた全ての意見は、当該改定案に対し強烈に反対したものでした。反対理由としては、概して、USPTOの法定権限範囲を行き過ぎた、有効性の法定推定（35 USC §282）と矛盾する、存在しない問題に対処しようとする、イノベーターよりも侵害者が有利となる、イノベーションの意欲を妨げる、確立された実務を崩壊させることによって特許制度の安定性を損なう等などが挙げられます。

今週、その規則改定案が正式に取り下げられたことが公表された瞬間、ほとんどの米国特許弁護士と権利所有者が一斉に安堵のため息をつきました。