

USPTO、自明型二重特許による拒絶理由を解消する手段としてのターミナルディスクレマー提出に影響を与える 過酷な規則変更を提案

筆者：シーマ・メータ (Seema Mehta、弊所パートナー) &
ロザリンド・ジョイス (Rosalynd Joyce, Ph.D.)

米国特許商標庁 (USPTO) は、非法定型の自明型二重特許による拒絶理由を解消する手段として提出するターミナルディスクレマーに関する規則に対し劇的な変更を提案しています。その規則変更案によれば、受理される全てのターミナルディスクレマーにおいて、次のことを合意するという内容を含めることが義務化されます：ターミナルディスクレマーが提出された特許において、(1) (連邦裁判所により、又は USPTO により) 米国特許法第 102 条又は第 103 条に基づいて無効とされたクレームが存在し、全ての控訴権が消尽した場合、又は、(2) 新規性欠如又は自明性に基づく特許異議申立がされた後に法定ディスクレマーが提出されたという 1 つ又は複数のターミナルディスクレマーにより別の特許と紐づけられた、又は紐づけられていた場合、当該特許は自動的に権利行使不能となります。

ターミナルディスクレマーは慣例的に、発明者及び／又は譲受人又は出願人が共通する特許出願と特許、又は 2 つの係属中の特許出願が、互いの自明な変形例であるクレームを含む場合に発行された非法定型の自明型二重特許による拒絶理由を解消する手段として提出されます。ターミナルディスクレマーは現在、紐づけられている 2 つ以上の特許が同じ日に権利消滅となることを記載する文言を含みます。ターミナルディスクレマーを提出することによって、当該特許の存続期間が、非法定型二重特許による拒絶理由の根拠である特許の存続期間を超えません。これは、出願人／譲受人が複数の変形例を包含する単一の発明の特許権の存続期間を、20 年の法定存続期間よりも長く延長させることを防ぎます。

USPTO によれば、今回の規則変更を提案した理由としては、一発明の自明な変形例である複数の特許が、それぞれの特許の有効性を個々に争うための桁違いの費用に起因して競争を潜在的に阻害することを防ぐためです。今回の規則変更の施行が決定される場合、特許異議申立人又は特許権者の競合者は、連邦地方裁判所での訴訟又は USPTO の付与後レビュー（PGR）により、特許群における 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 1 つの特許のみに対し権利範囲を減縮することを求め得ます。

しかしながら、特許権者と特許弁護士にとって、法律として成文化された現行の規則ではそれぞれの特許のクレームの有効性は必ず別々に判断されなければならないと定められているので、今回の規則変更は、法律と実務に劇的な変更を齎すこととなると思われます。この規則変更案が正式に施行される場合、特許弁護士は、自明型二重特許による拒絶理由を受けたクレームに対し、2 つ以上の特許出願のクレームが互いの自明な変形例でなくなるように補正を行うと共にターミナルディスクレマーを提出することを避けるように対応すると思われます。

現在、USPTO は様々な実務団体及び組織からの意見募集を実施しています。当該官報の全文は[こちら](#)からご覧になれます。今回の規則変更案に対する意見募集は、2024 年 7 月 9 日までとなっています。意見の提出は、www.regulations.gov のページから（PTO-P-2024-0003 を検索し）連邦 eRulemaking Portal を利用しなければなりません。なお、現時点で提出された意見はほぼ全部、反対意見となっているようです。挙げられた理由としては、今回の規則改正案は長年の法令と USPTO の権限と相反するから、既存の規則を考慮して出願した特許権者の期待を動揺させるから、又は、USPTO の規則制定権限を超えるからとされています。他にも多くの理由と、それらを組み合わせた理由も挙げられています。