

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#)
[マーク・ダーニー](#)
[クレイグ I. セルニカ](#)
[ピーター J. スターン](#)
[ルイーズ・ストゥーブ](#)
[一色 太郎](#)
[ダニエル P. レヴィソン](#)
[ジャック・ロンデン](#)

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

October 2009

2009年10月

参考訳

**USPTO Rescinds
Controversial New Patent Rules****米国特許商標庁、問題の新特許ルールを撤回**

By [Kate H. Murashige](#)
[Jenny Jih-Pin Yeh](#)

[ケイトH. ムラシゲ](#)
[ジェニー・ジープイン・イェー](#)

Recently, the USPTO announced that it is rescinding its highly controversial new patent rules and that a motion to dismiss and vacate the district court decision on these regulations litigated in *Tafas v. Dudas* (now *Tafas v. Kappos*) will be filed jointly with one of the plaintiffs-appellees, GlaxoSmithKline (GSK).^[1] According to the new Director of the USPTO, David Kappos, the rationale for rescinding these regulations is that “[t]he USPTO should incentivize innovation, develop rules that are responsive to its applicants’ needs and help bring their products and services to market . . . [i]n taking the actions we are announcing today, we hope to engage the applicant community more effectively on improvements that will help make the USPTO more efficient, responsive, and transparent to the public.” This decision ends the two-year battle between the USPTO and the applicant community, and provides a favorable outcome and relief to both patent applicants and patent practitioners.

Background and Litigation History

On August 21, 2007, the USPTO issued new patent rules setting limits on continuation

米国特許商標庁(USPTO)は、論争を巻き起こした新特許ルールを撤回すること、また、本ルールに関する係争である *Tafas v. Dudas* 事件(現在は *Tafas v. Kappos* 事件)を取り下げ、連邦地裁の判決を取り消す申立を、原告であり被上訴人である当事者のグラクソ・スミスクライン社(GSK)と共同で提出することを最近発表した。^[1] 新長官の David Kappos 氏によれば、ルール撤回の根拠は、「USPTOは、イノベーションを奨励し、出願人のニーズに対応するルールを整備し、出願人が製品やサービスを市場に出すのを支援すべきであり……本日発表した措置をとることにより、USPTOをより効率的で対応の早い公衆に開かれた組織にする組織改良に、出願人のコミュニティがこれまで以上に効率的に取り組んでくれることを望んでいる。」というものである。本決定により、2年間にわたったUSPTOと出願人のコミュニティとの論争に終止符が打たれ、特許の出願人、実務家双方にとって好ましい結果と救済がもたらされることとなった。

背景および訴訟経過

2007年8月21日、USPTOは、特許出願における継続出願、継続審査請求(RCE)および請求項の審査

applications, requests for continued examination (“RCE”), and examination of claims in patent applications.^[2] The goal of these new rules, according to the USPTO, was to reduce the large backlog of unexamined applications, improve examination efficiency, and maintain or improve the quality of the issued patents. These new rules (collectively known as the “Final Rules”) were to become effective on November 1, 2007, and four of the main rules (Final Rules 75, 78, 114, and 265) are the subjects of controversy and at issue in litigation.

Final Rules 78 and 114 are directed to continuation applications and RCEs, respectively. Under Final Rule 78, an applicant is entitled to file only two continuation applications as a matter of right.^[3] Additional continuation applications may be filed only if the applicant files a petition “showing that the amendment, argument, or evidence sought to be entered could not have been submitted during the prosecution of the prior-filed application.”^[4] Similarly, Final Rule 114 provides that an applicant is allowed only one RCE as a matter of right within an application family.^[5] A petition similar to Final Rule 78 must also be filed if an applicant seeks to file any additional RCEs.

Final Rules 75 and 265 impose obligations on applicants when the number of claims filed in co-pending applications exceeds five independent and twenty-five total claims (the “5/25 Rule”).^[6] Final Rule 75 requires a submission of an Examination Support Document (“ESD”) if these limits are exceeded.^[7] Final Rule 265 sets out the requirements for ESDs, which include a pre-examination prior art search, a list of relevant references, identification of disclosure of claim limitations in each reference, explanation of patentability of each independent claim, and identification of support in the specification.

The issuance of these Final Rules was not well received by the applicant and practitioner communities, and prompted strong opposition from many members. There were more comments filed in respect to the “Final Rules” than the cumulative total of all comments previously submitted to the USPTO. Triantafyllos Tafas and GSK (collectively “Tafas”) filed suit against the USPTO shortly after the publication of the Final Rules. Many *amicus curiae* briefs supporting Tafas soon followed. For

を制限する新特許ルールを発表した。^[2] USPTO いわく、この新ルールは、多数ある未審査の出願案件バックログの低減、審査の効率化、そして特許の質の維持・向上を目標としている。これら新ルール（総称して、「最終ルール」）は、2007年11月1日付で施行されることになっていたが、主要なルールのうち4ルール（最終ルール75、78、114および265）が論争の的となり、訴訟で争われるにいたった。

最終ルール78と114はそれぞれ継続出願とRCEを対象としている。最終ルール78は、出願人は2回まで継続出願を行う権利があると規定する。^[3] さらなる継続出願をするには、出願人が「提出しようとしている補正書、答弁書又は証拠を、先の出願の審査手続中には提出することができなかった理由を示す」嘆願書を提出しなければならない。^[4] 同様に、最終ルール114は、出願人は、同一出願群においてのみ1回に限りRCEを行う権利を有すると規定する。^[5] 追加的なRCEを行おうとする場合、出願人は最終ルール78と同様の嘆願書を提出しなければならない。

最終ルール75と265は、同時係属中の請求項の数が独立請求項5つおよび総計で25を超過した場合、出願人に対して一定の義務を課している（「5/25ルール」）。^[6] 最終ルール75は、この制限数を超過した場合、出願人は審査補助書類(ESD)を提出しなければならないとし^[7]、最終ルール265は、ESDには審査前の先行技術調査に関する記述、関連文献の一覧、各文献によって開示される請求項限定要素の特定、各独立請求項の特許性に関する説明、および明細書における裏づけの明示が含まれていなければならないと定めている。

上記最終ルールの発表は、出願人、実務家のいずれのコミュニティにも歓迎されず、多数の関係当事者から猛反発を受けることとなった。「最終ルール」に対しては、これまでUSPTOに提出されたことのあるコメント全ての累計数を上回る数のコメントが寄せられ、最終ルールの公表直後には、Triantafyllos TafasとGSK（総称して、「Tafas」）がUSPTOを相手取り訴訟を提起した。程なくしてTafasの主張を支持する法廷助言書が多数提出された。なかでも、USPTOの現長官であるDavid Kappos氏は、TafasのUSPTOに対する

example, the current director of the USPTO, David Kappos, was among one of many who filed an affidavit in support of the AIPLA's *amicus* brief supporting Tafas' challenge to the USPTO and emphasized the retroactive application of the rules to pending applications.

In *Tafas v. Dudas* ("Tafas I"),^[8] the district court preliminarily enjoined enforcement of the Final Rules. Tafas subsequently moved for summary judgment seeking to invalidate the Final Rules and to have a permanent injunction issued. In *Tafas v. Dudas* ("Tafas II"),^[9] the district court granted Tafas' motion for summary judgment, on the grounds that the USPTO lacked substantive rulemaking authority and that the Final Rules were substantive. The USPTO subsequently appealed to the Federal Circuit. In March 2009, the majority of the panel (Judges Prost and Bryson, with a strong dissent by Rader) found that the new rules were procedural rules that were within the scope of the USPTO's rulemaking authority, but invalidated Final Rule 78 as inconsistent with the patent law. The majority vacated the district court's invalidation of the remaining rules, and remanded the case for further proceedings. However, on July 6, 2009, the Federal Circuit vacated its prior decision and granted *en banc* review of the case, and on July 28, 2009, granted Tafas' motion to stay an *en banc* proceeding of *Tafas v. Kappos* until 60 days after the confirmation of the new Director, David Kappos.

Recent announcement that the USPTO and GSK would jointly file a Motion to Dismiss the Appeal and Vacate the Federal District Court decision, along with the announcement that the rules would be rescinded, means that patent practice in the U.S. may proceed on a business-as-usual basis, at least for the time being. It has been reported that co-plaintiff Tafas, however, is unwilling to join this motion.

Impacts and Implications – Back to Business as Usual?

The announcement by the USPTO under the new administration is a decision long awaited and hoped for by both applicants and practitioners. At least for the foreseeable future, this potential burden and significant restriction on patent practice has been lifted. A preferable outcome would have been an *en banc* decision affirming the District

異議申立を支持する米国知的所有権法協会 (AIPLA) の法廷助言書のために宣誓供述書を提出し、係属中の出願への最終ルールの変及適用を特に問題視していたひとりであった。

Tafas v. Dudas 事件(「第1Tafas 事件」)^[8]では、連邦地裁は最終ルールの施行に対して仮差止命令の決定をした。続いて Tafas は、最終ルールの無効化と終局的差止命令を求めて、略式判決の申立てをした。*Tafas v. Dudas* 事件(「第2Tafas 事件」)^[9]では、連邦地裁は、Tafas の略式判決の要求を認め、USPTO にはルール制定の実質的権限がないにもかかわらず最終ルールは実質的な内容に踏み込んだものであるとした。これを受けて USPTO は、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に上訴を行った。2009年3月、合議体の過半数(Prost 判事および Bryson 判事が賛成、Rader 判事は強力に反対)は、新ルールは USPTO のルール制定権限の範囲内の手続上のルールであると判示したが、最終ルール 78 については特許法に反するため無効とした。また、その他のルールに関しては、これを無効とした地裁判決を無効とし、再度審理のため同裁判所に差し戻した。しかしながら 2009年7月6日、連邦巡回控訴裁判所は、これまでの判決を無効とし、本件を大法廷での審査に付することとした。2009年7月28日、David Kappos 氏の新任確定後 60 日間が経過するまで *Tafas v. Kappos* 事件に関する大法廷での審査手続の停止を求める、Tafas の申立を認めた。

新規則を無効とするとの発表のみならず、USPTO と GSK が上訴を取り下げ、連邦地裁の判決の取消を求める申立を共同提出するという発表が最近行われたことは、米国における特許実務が少なくとも当面の間は現行どおり進められる可能性があることを示唆している。しかしながら、共同原告である Tafas はこの共同申立には消極的であったと伝えられている。

影響および意義—従来どおりの特許実務に戻るのか？

新政権下における USPTO の発表は、出願人、実務家の双方が長く待ち望んでいた決定である。少なくとも予想可能な将来の間は、特許実務にとって負担となり得るこの過大な制限は取り払われると思われる。地裁の決定を認める大法廷の決定が出され、今後 USPTO が新最終ルールを発表する可能性(恐らくないだろうが、可能性は否定できない。)が一切排除され

Court's decision, thus placing a barrier to any possible, but unlikely, new version of the Final Rules that could be issued by the USPTO in the future. Nevertheless, rescission of the draconian Final Rules represents a significant step by the USPTO to "work with the IP community on new ways to take on the challenges these regulations were originally designed to address" — to make the USPTO more efficient, responsive, and transparent to the public as well as to reduce the backlog of unexamined applications and improve examination efficiency and the quality of the issued patents.

* * *

Footnotes

- [1] USPTO Press Release #09-21.
- [2] See *Changes to Practice for Continuing Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications*, 72 Fed. Reg. 46,716, 46,717 (Aug. 21, 2007)
- [3] 37 C.F. R. § 1.78(d).
- [4] *Id.*
- [5] *Id.* at § 1.114(f).
- [6] 72 Fed. Reg. 46,724.
- [7] 37 C.F.R. § 1.75(b)(1).
- [8] *Tafas v. Dudas*, 511 F. Supp. 2d 652 (E.D. Va. 2007).
- [9] *Tafas v. Dudas*, 541 F. Supp. 2d 805 (E.D. Va. 2007), *aff'd in part and vacated in part sub nom Tafas v. Doll*, 559 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2009).

るというのが望ましい結末といえよう。とはいえ、今回非常に厳しい最終ルールが無効とされたことは、USPTOが「当初これらのルールをもって対処しようとしていた課題 — つまり、USPTOをより効率的で対応の早い、公衆に開かれた組織にすること、および多数ある未審査の出願案件数を減らし、審査を効率化し、取得済特許の質を維持・向上させること — に挑む新たな方法について知的財産コミュニティと協働する」方向への意義ある前進ともいえる。

* * *

脚注

- [1] USPTOプレスリリース#09-21。
- [2] 「特許出願における継続出願審査請求、特許性において区別がつかない請求項を有する出願、および請求項の審査に関する特許実務の改正 (*Changes to Practice for Continuing Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications*)」連邦公報 72 巻 46,716 頁および 46,717 頁 (2007 年 8 月 21 日) (72 Fed. Reg. 46,716, 46,717 (Aug. 21, 2007)) を参照。
- [3] 連邦規則集 37 巻 1 条 78 項 d (37 C.F. R. § 1.78 (d))。
- [4] 同文献。
- [5] 同文献 1 条 114 項 f (§ 1.114(f))。
- [6] 連邦公報 72 巻 46,724 頁 (72 Fed. Reg. 46,724)。
- [7] 連邦規則集 37 巻 1 条 75 項 b(1) (37 C.F.R. § 1.75(b)(1))。
- [8] *Tafas v. Dudas* 事件 (511 F. Supp. 2d 652 (E.D. Va. 2007))。
- [9] *Tafas v. Dudas* 事件 (541 F. Supp. 2d 805 (E.D. Va. 2007))。同事件は *Tafas v. Doll* 事件 (559 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2009)) において地裁判決を一部支持、一部差戻。