

米国特許新施行規則仮差止め

2007年10月31日

バージニア州東部地区連邦地裁で仮処分申請認められた。

11月1日から実施される予定であったPTOの新規則の施行は仮差止めとされました。従って、正式な判決ができる、或いは、さらなる通知が発行されるまでは同規則の内容を遵守するアクションを起こす必要はありません。

しかし、本訴の結果ができるまでは同規則を完全に無視することはできません。また、1.78(f)に基づく関連出願の通知に対する規則は完全に消滅するか否か、現時点では予測が困難であります。

新たな情報を得ましたら通知させていただきます。

Tatsuo YABE
on November 01, 2007

E-Dist Court of Virginia Blocks USPTO From Implementing the NEW Rules!

Grant of Preliminary Injunction!!

米国時間10月31日、バージニア州東部地区連邦地裁において11月1日から施行される予定であったUSPTOの新施行規則に対する仮処分の申請が認められました。同仮処分は同連邦地裁において正式な判決が下されるまで有効であります。

従って、米国特許出願人は本訴の判決ができるまでの期間、或いは、さらなる通知があるまでは、今回の新規施行規則の要件を満たすべくアクションを起こす必要はありません、或いは、今回の新規施行規則で規定されている期限等を遵守する必要もありません。

今回の訴訟は SmithKlineBeecham Corp (Glaxo として業をなす)が USPTO の Dudas 長官を相手に、以下を法的根拠とし、10月9日付けで同バージニア東部地区連邦地裁に訴訟が提起されました:

- (1) PTO は特許法で保護される権利に実体的な制限を与えるような規則を制定する権限がない;
- (2) PTO に継続出願の数・出願クレーム数・RCE の回数を制限するような規則を制定する権限はない;
- (3) 新規則は憲法違反であり、Glaxo の特許権を不当に奪うものである;
- (4) PTO の新規則は既存の継続出願及び過去に培った特許出願の戦略に遡及的に影響するので、そのような規則を履行するのはPTOの権限を甚だしく離脱するものである;
- (5) 今回の新規則は公共に対する十分な通知がなく、手続き・方式面でも問題がある;
- (6) 新規則は不明瞭であり、どのように遵守したらよいのか出願人に全くもって十分なガイダンスを与えていない;

Glaxo は上記理由で訴訟を提起後、新規則の施行を阻止するべく仮処分の申請をし、10月31日に口答審理が実施され、審理の終了後、速やかに同裁判所の Cacheris 判事は Glaxo の仮処分の申請を認める判決を下しました。

予想としては来年の初旬に本訴の判決が出る予定であります。 今回の仮処分の判決文(追って添付)を見ますと本訴において今回の仮処分(継続出願の数を制限:クレーム数の数を制限に関しては)が永久的な差止めとなると予想されますが、訴因として新規則 1.78(f)に基づく関連出願の通知義務が含まれていないなど若干不明点が残っていますので、今後の経過を Watching 要であります。

11月1日から施行されるであろうと腹を括り、本新規則の対応に各企業・事務所とも多大なマンパワーと時間を投入されたことでしょう。しかし昨日付けの仮処分でこの努力が無駄になりそうですが、関係者の多くはこの努力が無駄になることを願っております。