

<米国>



## USPTO によるターミナルディスク レマ実務の規則変更提案

Cantor Colburn LLP/Counsel  
US Patent Attorney

中村光一郎

前回の記事「USPTO Proposes Fee Increases to Discourage Patent Thickets」で述べたように、米国特許商標庁 (USPTO) は、パテントシケット対策への圧力を受けています。前回の記事では、USPTO が提案した継続出願実務に関する様々な手数料の値上げによる経済的阻害要因について説明しました。2024年5月10日、USPTO は、「Terminal Disclaimer Practice to Obviate Nonstatutory Double Patenting」と題する規則案を公表し、パテントシケット対策に抜本的な一歩を踏み出しました。

USPTO が同一出願人による特許出願を審査する際に、両出願のクレームが全く同一ではなくても、相互に自明な変形例であると判断した場合、自明型二重特許拒絶を行うことがあります。このような拒絶は継続出願において最もよく生じます。この拒絶に対応するために、出願人は、限定的な例外を除いて特許を個別に譲渡できないよう関連付け、最も早く満了する特許より後に満了する特許の存続期間を放棄するターミナルディスクレマを提出することができます。

USPTO の提案は第3の要件を追加するものです。具体的には、この提案は、ターミナルディスクレマを提出する出願人に対し、ターミナルディスクレマで関連づけられた特許のいずれかに、連邦裁判所または USPTO により、クレームのいずれかが予見可能または自明であると判断され、すべての異議申立が試みられた後には、その特許が権利行使不能となることへの同意を含めるよう要求するものです。

USPTO は、規則変更の正当な理由として、「たとえターミナルディスクレマにより付与された保護でも、ある発明の自明な変形例を対象とする複数の特許がターミナルディスクレマによって関連付けられると、訴訟や行政手続において個々の特許に個別に異議を申し立てるコストが膨大になるため、競争が抑制され

る可能性がある」と主張しています。USPTOは、「提案された規則は、ターミナルディスクレーマによって関連づけられた特許群に対抗するコストを下げることにより競争を促進し、市場参入の障壁を減らし、消費者のコストを下げることを意図している」と述べています。

この提案は、特許審査と権利行使に大きな影響を与える可能性があります。これは、意図した効果および意図しない結果をもたらす可能性があります。この提案は、一件の特許に対する異議申立により、ターミナルディスクレーマによって関連付けられた特許群を権利行使不能とし得ることで、競合他社のコストを削減するという意図した効果を確かにもたらずでしょう。しかし、この提案は、競合他社に、最も広いクレームを含む特許に対する、予見可能性や自明性に基づく異議申立を可能にし、それにより他の特許の有効なクレームを権利行使不能にする可能性もあります。

例えば、ターミナルディスクレーマで関連付けられた特許群があり、そのうちの一つの特許の最も広いクレームが予見可能性または自明性の理由で無効とされる可能性がある一方で、他の特許のクレームは予見可能性や自明性に基づく異議に耐えられるように十分に狭いというシナリオを考えてみましょう。このシナリオでは、有効なクレームを持つ特許は、広いクレームを持つ特許と関連付けられているというだけの理由で権利行使できなくなります。

この提案では、他の特許とターミナルディスクレーマで関連付けられている場合、予見可能性や自明性で拒絶された出願をディスクレームすることは、それにより他の特許が権利行使不能になる可能性があるため、出願人が避けるようになるでしょう。また、この提案により、ほとんどの出願人は、ターミナルディスクレーマを提出するよりも、自明型二重特許拒絶を志向するようになるでしょう。

この提案の意図せざる結果の一つは、そのような手段を持つ出願人のほとんどが、非常に多くのクレームを含む出願を行って限定要求を促し、その要求に対応して分割出願を行うことでしょう。限定要求は、クレームが特許可能に区別されることをUSPTOが認めるものであるため、分割出願において自明型二重特許拒絶を行うことはできません。しかし、このような戦略には、多くの個人発明家や小規模企業には負担できない、あるいは負担することを望まない過剰な手数料が出願時に必要になります。

この提案は、米国特許法の基本原則の一つである、各特許の各クレームはそれ自体で成立するという原則に反します。一件の特許の中でさえ、あるクレームの予見可能性や自明性が、他のクレームの有効性や権利行使可能性を否定するこ

とはありません。

特許業界はこの提案に対し、広範に反対するコメントを発表しました。この通知が公表された直後に、元 USPTO 長官 (David Kappos と Andrei Iancu)、元副長官及び元特許局長からなるグループが、USPTO に提案を撤回するよう求める書簡をヴィダル長官に送るという異例の措置を講じました。書簡は、本提案は実質的な規則であり、USPTO の法的権限を超えていること、本提案により、自明型二重特許拒絶に対する異議申立が増加し、特許審査と権利行使のコストが増大すること、本規則変更は、各クレームをそれ自体の長所に基づいて検討することから劇的に逸脱し、おそらく違法であること、本提案により、侵害者は、クレームをそれ自体の長所に基づいて争うことなく、正当な特許クレームを権利行使不能にすることができること、USPTO は、現在のターミナルディスクレイマと継続出願実務が米国経済に打撃を与えていると証明できていない、と主張しています。この書簡では、継続出願実務は発明者が法令によって与えられた権利であり、実質的な規則制定権を持たない行政機関である USPTO が、このような重要な決定を独断で下すことはできないと指摘しています。

USPTO が全面的な反対意見、特に USPTO の元指導者からの明確な反対意見に対してどのように対応するか、注目されています。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

## **USPTO Proposes Rule Changes to Terminal Disclaimer Practice**

Cantor Colburn LLP/Counsel

US Patent Attorney

**Koichiro Nakamura**

As discussed in a previous article entitled “USPTO Proposes Fee Increases to Discourage Patent Thickets”, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) has been under pressure to combat patent thickets. The previous article discussed economic disincentives that the USPTO proposed by way of increases in various fees related to continuation practice. On May 10, 2024, the USPTO took a drastic step in further combating patent thickets by publishing a notice of proposed rulemaking entitled “Terminal Disclaimer Practice to Obviate Nonstatutory Double Patenting.”

When the USPTO examines patent applications filed by the same applicant, if the USPTO finds that the claims of the applications are not identical but are obvious variants of each other, the USPTO may issue an obviousness-type double patenting rejection. Such a rejection is most common for continuation applications. To overcome the rejection, the applicant may file a terminal disclaimer which requires the applicant to tie the patents together so they cannot be separately assigned and to disclaim the term of the later expiring patent(s) beyond the earliest expiring patent, with limited exceptions.

The USPTO’s proposal adds a third requirement. Specifically, the proposal would require the applicant filing a terminal disclaimer to include an agreement that all patents tied together by the terminal disclaimer(s) would be unenforceable if, in any of the patents tied together, any claim is found to be anticipated or obvious by a Federal court or by the USPTO and all appeal rights have been exhausted.

As justification for the rule change, the USPTO alleges that, “[e]ven with the protections currently provided by a terminal disclaimer, multiple patents tied by terminal disclaimers that are directed to obvious variants of an invention could deter competition due to the prohibitive cost of challenging each patent separately in litigation or administrative proceedings.” The USPTO states that “[t]he proposed rule is intended to promote competition by lowering the cost

of challenging groups of patents tied by terminal disclaimers, resulting in reduced barriers to market entry and lower costs for consumers,” as “competitors could focus on addressing the validity of the claims of a single patent.”

The proposal could have a profound impact on patent prosecution and enforcement, with both intended and unintended consequences. The proposal may indeed have the intended effect of reducing costs for competitors by allowing a challenge to a single patent to render a group of patents tied together by terminal disclaimers unenforceable. However, the proposal may allow competitors to challenge the patent with the broadest claims under anticipation or obviousness thereby rendering valid claims of the other patents unenforceable.

For example, consider a scenario in which there is a group of patents tied together by terminal disclaimers, and the broadest claim of one of the patents could be invalidated under anticipation or obviousness while the claims of the other patents are sufficiently narrow to withstand anticipation and obviousness challenges. In this scenario, the patents with valid claims would be unenforceable solely for being tied to a patent with a broad claim.

The proposal would likely discourage applicants from abandoning any application rejected under anticipation or obviousness if tied to other patents by terminal disclaimers, as the abandonment could render the other patents unenforceable. The proposal would also likely result in most applicants traversing obviousness-type double patenting rejections rather than filing terminal disclaimers.

One unintended consequence of the proposal may be that most applicants with the means to do so will file applications with a very large number of claims to encourage a restriction requirement, then filing divisional applications in response thereto. As a restriction requirement is an admission by the USPTO that the claims are patentably distinct, an obviousness-type double patenting rejection cannot be made in the divisional application(s). However, such a strategy would require excess claim fees with the initial filing which many individual inventors and small companies may not be able or willing to pay.

The proposal runs contrary to one of the fundamental principles of US patent law, that each claim of each patent stands on its own. Even within a single patent, anticipation or obviousness of one claim does not negate the validity or enforceability of the other claims.

The patent community has greeted the proposal with comments demonstrating widespread opposition. Shortly after the publication of the notice, a group consisting of former USPTO Directors (David Kappos and Andrei Iancu), Deputy Directors, and a Patent Commissioner took the unusual step of penning a letter to Director Vidal urging the USPTO to withdraw the proposal. The letter argues that the proposal is a substantive rule and is beyond the USPTO's statutory authority ; that the proposal would increase challenges to obviousness-type doubling

patenting rejections, increasing the cost of patent prosecution and enforcement ; that the rule change is a dramatic and arguably illegal departure from consideration of each claim on its own merits ; that the proposal allows infringers to render meritorious patent claims unenforceable without challenging those claims on their own merits ; and that the USPTO has failed to show that current terminal disclaimer and continuation practice is hurting the US economy. The letter notes that continuation practice is a right that inventors are given by statute and that the USPTO, as an administrative agency with no substantive rulemaking authority, cannot make such an important decision on its own.

It will be interesting to see how the USPTO responds to the widespread opposition, especially in view of the explicit opposition from former USPTO leaders.