

USPTO が Patent Term Adjustment の手続改正に関する最終規則案を公表

2013年05月20日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

米国特許の特許権存続期間は、原則として、出願から 20 年です (35 U.S.C. 154(a)(2))。なお、特許権存続期間の起算日は、外国の優先日や米国の仮出願の出願日ではありません。

1995 年 4 月 25 日の法改正により、経過措置として、1995 年 6 月 8 日時点で有効な特許権、または 1995 年 6 月 7 日までに出版された特許出願においては、出願から 20 年間あるいは特許発行から 17 年間のうち、長い方が特許権存続期間となります (35 U.S.C. 154(c)(1)、MPEP 2701)。なお、先の米国特許出願の利益を享受する出願 (継続出願や分割出願) においては、特許権存続期間の起算日は先の出願日となります (35 U.S.C. 154(a)(2))。

特許権存続期間が出願から 20 年間となったので、出願審査に 3 年以上の年月を要した場合、特許権存続期間が上記法改正前の特許発行から 17 年間よりも短くなってしまうことがあります。そこで、出願人に起因しない理由により特許発行が遅れた場合、特許権存続期間を延長することによって公平が保たれるように配慮されました。

具体的には、1995 年 6 月 8 日以降にファイルされた米国特許出願が特許発行された場合であって、その特許発行が次に示す理由により遅延した場合には、特許権の存続期間が **5 年を限度として延長**されることになりました (**Patent Term Adjustment**)。なお、特許権者は、USPTO が算出した PTA に対して、特許発行日から 180 日以内に異議を申し立てなければなりません (35 U.S.C. 156(b)(4)(A))。

- **インターフェアランス手続による遅延** (当該特許出願を含むインターフェアランスが宣言された日から終了するまでの日数と、当該特許出願を含まないインターフェアランス手続のために USPTO によって当該特許出願の審査が中止された日から再開された日までの日数との合計によって算出されます。但し、オーバーラップして日数は算出されません。)
- **秘密命令による遅延** (秘密命令のために秘密の状態の特許出願が維持された日数と、秘密命令による審査の回答書が発送された日から秘密命令が解除された日までの日数と、秘密命令がなければインターフェアランスが宣言されるとの通知を出願人が受領した日から秘密命令が解除されるまでの日数と、秘密命令が発せられなければ当該米国出願は許可される状態にあるとの通知の日から Notice of Allowance の発送日までの日数との合計により算出されます。但し、オーバーラップして日数は算出されません。)
- **Appeal 等における見直しによる遅延** (審判部または連邦地方裁判所による見直し等が行われ、Appeal がフ

イルされた日から最終的に決定が下された日までの日数として算出されます。但し、(a) three-year rule による制限期間 (Appeal 等に要した期間のうち、特許出願から 3 年以内の期間、(b) 自由裁量による制限期間 (USPTO 長官が出願人の継続的な努力をしなかったと判断した期間) については、延長の計算対象とはなりません。)

- **USPTO の手続の遅れによる遅延 (USPTO の個別手続による遅延)** (出願日から 14 ヶ月以内に USPTO が審査に着手しなかったこと、出願人の応答書提出日から 4 ヶ月以内に次の Action を発行しなかったこと、及び Issue Fee の納付から 4 ヶ月以内に特許が発行されなかったことに起因する遅延と、出願日から特許発行までに 3 年以上要したことによる遅延)

CAFC は、2010 年 1 月 7 日に、USPTO の特許権存続期間の調整 (PTA) の計算方法が米国特許規則に準拠していないと認定しました (Wyeth v. Kappos, slip no. 009-1120. (Fed. Cir. Jan.7, 2010)。

PTA に係る条文 (35 U.S.C. §154(b)) によれば、USPTO は **3 つの遅延期間である「A 期間」、**
「B 期間」、及び「C 期間」を計算することが義務付けられています。

「A 期間」には、USPTO が、Office Action 又は Notice of Allowance の発行、特許可能なクレームが存在している場合の審判後の出願に対する対応、又は Issue Fee の支払い後の特許発行において遅延した全ての日数が含まれます。

「B 期間」には、出願日から 3 年を超えて係属していた日数が含まれます。

「C 期間」には、インターフェアレンス、秘密命令、及び審判による遅延が含まれます。

そして、**PTA は、上記の「A 期間」、「B 期間」、及び「C 期間」を合計し、特許出願人が出願手続を完了するために正当な努力を行わなかった期間 (OA に対する応答期間の延長した日数等を含む) を差し引く**ことによって最終的に決定されます。なお、35 U.S.C. 154(b)(2)(A)により、「A 期間」、「B 期間」、及び「C 期間」が重複する日は 1 日として計算されます (ダブルカウントやトリプルカウントはしない)。

ところが、USPTO は、これまでも、「A 期間」と「B 期間」(「C 期間」の遅延はないとの前提) のいずれか長い方であるとの解釈に基づいて PTA を計算していました。Wyeth 事件では、CAFC は、条項違反が同時に起こったような場合でない限り、上記の「重複」は発生しない旨を判示しました。したがって、PTA は、「A 期間」と「B 期間」のいずれか長い方に制限されず、両方の期間の合計となる場合もあります。

Wyeth 事件において、関連する 2 つの特許のうち、1 つ(USPN. 7,179,892 は、「A 期間」として 610 日、「B 期間」として 345 日がそれぞれ算出されました。「A 期間」と「B 期間」でカウントされる日数のうち、51 日が重複していました(「A 期間」のうち、51 日は「B 期間」と同時期でした)。更に、出願人による出願手続の遅れが合計 148 日ありました。CAFC は、Wyeth が 765 日 (= 610 日 (「A 期間」) + 345 日 (「B 期間」) - 51 日 (「A 期間」と「B

期間」の重複期間) - 148 日(出願人による遅延)の PTA を取得する権利があると結論しました。なお、USPTO は、最初、Wyeth に 462 日(610 日(「A 期間」と「B 期間」のうちの長い方) - 148 日(出願人による遅延)を PTA として算出していました。

CAFC の判決は、どの出願においても、出願日から 3 年を超える係属期間である「B 期間」中に遅延が生じた場合、PTA の算定に影響する可能性があります。その後、USPTO は、Wyeth 事件に鑑み、PTA の算出プログラムを修正し、修正プログラムに基づいて PTA を決定していました。

【全 6 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政(大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆(大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.