

Novartis 事件を受け米国の RCE 手続に関する PTA の規則が改正される

2015年09月14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

Request for Continued Examination (RCE) は、再出願することなく出願の"finality"を解消するための措置です (35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114 参照)。したがって、RCE を分割出願や一部継続出願の代用とすることは認められません (MPEP 706.07(h)VII には、出願人が発明をスイッチすることができない ("Applicant cannot switch inventions.") 旨が記載されています)。

一般に、RCE 手続をすると、当然のことながら特許発行までに要する期間が長くなります*1。その結果として、特許権存続期間の調整の対象とされ、実質的に存続期間が短くなる場合があります。この点に関し、最近の判例 (Novartis 事件) を受けて USPTO が Final Rule を官報で公示し、自らの解釈を改め、RCE 手続を経た特許出願の PTA の算定に関する規則を改正しました。以下に、改正内容について説明します。

【全 5 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 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
外国専門部長補佐 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【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.

*12015年1月現在、USPTO の Data Visualization Center によれば、RCE の未審査滞貨は 42,162 件であり、少なくとも一つの RCE を含む出願の pendency は 60.4 ヶ月であり、RCE のファイリングから Office Action が発行されるまでに要する月数は 5.1 ヶ月です。