

**Office Action に不備があった場合に PTA における「A 期間」を
どのように計算すべきかが争われた最近の CAFC 判決**

2016年02月08日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国特許法第 154 条(b)によれば、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（最先の通常米国出願の優先日から 20 年間）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**）。

- 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 がファ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体的日数が含まれます。

「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)。たとえば、**Wyeth** 事件の場合には下記のように計算されました。

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。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。

このような状況下で、最近、USPTO が発行した限定要求に不備があった場合に、「A 期間」をどのように計算すべきかについて、CAFC が判決を下しました。このケースについて以下に説明します。

【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.