

REPORT

AIA 修正法を考慮した特許期間調整の再計算の
要求に関する USPTO による費用削減を伴う中間手続き

2014年5月23日

USPTO は、国際出願(すなわち、35 U.S.C. §371 に基づく国内段階出願)から最近直接発行となった特許の特許期間調整(PTA)の再計算の迅速要求に関するオプションの中間手続きを設定しました。この手続きは、2014年5月15日から有効となりました。AIA 修正法から発生した変更に基づく PTA 計算用のコンピュータプログラムの変更を行う際に著しい遅延が発生したため、USPTO は、このようなオプションの中間手続きを提供しています。

2013年1月2日付けスペシャルレポートに記載のように、AIA 修正法によると、第一次オフィスアクションを発行するために USPTO に与えられる 14ヶ月という PTA の期間は、国内段階開始日に始まります。35 U.S.C. §371 に基づく国内段階出願開始日とは、(a) 最も早い優先権主張日から 30ヶ月経った日付、もしくは(b) 明確な審査要求を伴う §371(c) の全要件を満たした日付のいずれか早い方を指します。従って、現在、PTA の A の遅延計算対象である 14ヶ月の期間と PTA の B の遅延計算対象である 3年の期間は、同一日に開始となっています。この変更は、2013年1月14日以降に登録となった特許に適用されます。

USPTO は、USPTO の PALM システムに記録された情報を使用するコンピュータプログラムを利用して、特許に記載される PTA の日数を計算します。しかし、国際出願において、

国内段階開始日から 14ヶ月の PTA の期間を計算するにあたり、コンピュータプログラムの変更を行う際に著しい遅延が発生しました。最終的に、2014年4月、コンピュータプログラムの変更は完了となりました。従って、2014年5月20日以降に発行された特許の PTA の決定は、AIA 修正法中の PTA の条項の変更と一致していることとなります。

この著しい遅延を考慮して、USPTO は、国際出願から直接生じた、2013年1月14日から2014年5月20日までの間で発行となった特許のみを対象として、PTA の再計算を要求するオプションの手続きを提供しています。従って、このオプションの手続きは、国際出願のバイパス継続出願と 35 U.S.C. §371 に基づき国内段階に移行した国際出願の継続出願を含み、35 U.S.C. §111(a) に基づく出願からの特許には適用されません。出願人がこのオプションの手続きを利用できるように、USPTO は、要求提出対象特許について最低限の識別情報の提示のみを義務付ける簡略化された要求様式(「REQUEST FOR RECALCULATION OF PATENT TERM ADJUSTMENT IN VIEW OF AIA TECHNICAL CORRECTIONS ACT(AIA 修正法を考慮した特許期間調整の再計算の要求)」という PTO/SB/132 の様式)を提供しています。2014年7月31日までに、この簡略化された要求様式を USPTO に提出する必要があります。USPTO は、(i) USPTO への 200ドルの手数料の

2014年5月23日

納付と(ii) このオプションの手続きに基づき提出された再計算の要求に関する特許の発行日から2ヶ月以内の提出期限とを免除しています。2ヶ月以内の提出期限が免除されているため、(7ヶ月以上前に発行となっているため)通常の手続きに基づきPTAの再検討要求を提出することができない特許にも、このオプションの手続きは適用となります。

このオプションの手続きは、14ヶ月というPTAの期間に関するエラーといわれているもの以外のエラーといわれているものについて、PTAの再計算の要求には適用なりません。また、USPTOは、この中間手続きは、14ヶ月というPTAの期間に関するUSPTOのエラーといわれているものだけに過ぎる過去に提出された要求を含み、(a) USPTOへの200ドルの手数料の払い戻し要求の根拠、もしくは(b) §1.705に基づき過去に提出された再検討要求に関して納付済みの延長料金の払い戻し要求の根拠とはみなされないとしました。

このオプションの手続きに基づく要求に回答して、USPTOは、PTAを再計算し、新PTA決定を発行します。しかし、この新PTA決定は、USPTOのPTA決定についての「最終決定」ではありません。従って、地方裁判所にて民事訴訟を提起する前に、通常義務付けられているUSPTOへの200ドルの手数料と事実供述書を伴い、§1.705に基づきPTAの再検討要求を期限までに提出することにより、新PTA決定に異議申し立てをすることができません。新PTA決定の日付から2ヶ月以内に、この要求を提出する必要があります。USPTOへ適切な手数料を納付することにより、この2ヶ月の期間は、最高5ヶ月まで追加延長可能です。

USPTOが、200ドルの手数料を免除し、要求準備費用を著しく削減する再計算の要求の非常に簡略化された様式を提示しているため、このオプションの手続きに基づく再計算の要求の総額費用は、§1.705に基づく通常の

PTA決定の再検討要求より著しく低いものです。

従って、クライアントの皆様には、特許ポートフォリオを検討し、適切な特許に対してこの中間手続きを利用することをお勧めします。特許ポートフォリオを検討する場合、国内段階出願の原提出日に要件を全て満たした特許を検討対象から外すことにより、対象特許の調査を迅速に絞ることができます。残りの対象特許の中で、最も早い優先権主張日から30ヶ月経った日付の後に、国内手数料が納付された、もしくは国際出願の宣言書もしくは翻訳が提出されたもののみが、USPTOにより、Aの遅延に関する14ヶ月というPTAの期間の開始日が不正に計算された特許となります。

この中間手続きについてご質問等ございましたら、また特定案件に関するPTAの決定についてのご質問等ございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。

* * * * *

バージニア州アレキサンドリアオフィスの Jeffrey Bousquet が、本スペシャルレポートを執筆しました。本アソシエイト弁護士は、化学バイオテクノロジーグループに所属しています。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oloff PLC の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。