

REPORT

USPTO による特許期間調整の規則改正

2012年8月30日

2012年9月17日現在、米国特許商標庁 (USPTO) は、実務に関する規則改正を行っています。このような規則では、(1) 特許期間調整 (PTA) の計算上、審判通知の提出日ではなく、応答概要書面の提出日もしくは期日の時点で、再審理 (appellate review) の期間が開始することが規定されており、(2) 出願人の遅延による PTA の短縮を避けるため、出願人には審判通知の提出日から3ヶ月以内に審判概要書面を提出する機会が与えられます。¹

I. 背景

米国法 35 U.S.C. §154(b) の PTA の規定に基づき、出願人は、下記のカテゴリにおける USPTO による遅延を補填するため、PTA を取得することができます：

「A」の遅延は、USPTO が、審査および発行手続き中、指定期間内に特定の措置をとらなかった場合に生じる；

「B」の遅延は、特定の例外が適用されない限り、USPTO が、出願の実際の米国提出日の3年以内に特許を発行しなかった場合に生じる；および

「C」の遅延は、出願がインターフェアレンス、秘密命令、もしくは成功した再審理の対象である場合に生じる。

出願人による遅延が存在する場合、この遅延を補填するための特許期間延長は、その遅延に基づき短縮されます。

「B」の遅延に関する PTA は、とりわけ、連邦裁判所もしくは審査部²による再審理で使用された時間を除き、USPTO が特許発行を遅延させた、実際の米国提出日から3年を越える日数と等しいものです。再審理が、特許性がないという審査官の決定を覆す審査部の決定もしくは連邦裁判所の判決 (すなわち、「成功した審判もしくは控訴」) となる場合、特許は、「C」の遅延に基づき、再審理の期間の日数と等しい PTA を取得することができます。

¹ 「特許期間調整」という用語は、特許期間における短縮もしくは延長の調整を示唆するというものの、PTA の規定では、全体としての特許期間の短縮とはならない。

² USPTO では、米国発明法 (AIA) に従い、「特許インターフェアレンス審判部」という名称を「特許審判控訴部」という名称に変更するため、全規則の改正を行っている。本スペシャルレポートに記載のように、現在改正している規則 1.703(b)(4) および規則 1.703(e) を除き、この変更は、全規則において 2012年9月16日に有効となる。規則 1.703(b)(4) および規則 1.703(e) における改正は、2012年9月17日に有効となる。本スペシャルレポートにおいて、「審査部」という用語は、特許インターフェアレンス審判部もしくは特許審判控訴部のいずれかを指す。

2012年8月30日

USPTOの現行規則に基づき、「B」の遅延と「C」の遅延の計算上、再審理の期間は、審判通知の提出日に開始するとしています。

「B」の遅延は、再審理の期間内に生じないため、また「C」の遅延が、連邦裁判所もしくは審査部により特許性がないという判決もしくは決定を覆す判決がない限り、再審理の期間内に生じないため、審査部による実際の「再審理」の前に審査が再開となる場合には、PTAの取得対象とはなりません。例えば、審判前概要書面の検討要求もしくは審判概要書面により、審査官は審査を再開することもあります。現行規則に基づき、再審理の期間は、審判通知の提出日から開始となるため、このような場合にはPTAの取得対象とはなりません。従って、審判通知の提出から審査再開までの間には、「B」の遅延は生じません。また、審査再開という審査官による決定は、「検討において、特許性がないという決定を覆す決定」とみなされないため、「C」の遅延に対してPTAの期間は与えられません。

II. 規則変更とその影響

A. 再審理の期間

規則 1.703(b)(4)および規則 1.703(e)では、再審理の期間は、応答概要書面の提出日もしくは提出期限のいずれか早い方に開始すると補正されています。現在、これらの規則では、再審理の期間は、審判通知が提出された日付に開始すると定義されています。

審判通知が提出された出願からの特許において、これらの変更は、PTAの計算方法に影響を及ぼします。

規則変更では、審判通知の提出日の時点ではなく、応答概要書面の期日もしくは提出日の時点で、再審理の期間を開始することにより、

成功した審判による「C」の遅延に対して与えられるPTAの期間が短縮されます。

一方、規則変更では、審判通知が提出された出願における「B」の遅延に対して与えられるPTAの期間が延長される可能性があります。その理由は、審判通知の提出から、(a) 応答概要書面の提出日、(b) 応答概要書面の提出期限、および(c) 審判を終了させるという審査官もしくは出願人による措置(例えば、特許査定通知の発行、もしくは審査官もしくは出願人による審査の再開等)の日付のうち最も早いものまでの期間は、「B」の遅延の計算から差し引かれないからです。

これらの変更は、特許査定通知が2012年9月17日以降に発行される全ての出願、およびこのような出願からの全ての特許に対して適用されます。USPTOは、これらの変更を、2012年9月17日以降に開始した下記のPTAの再検討手続きに適用しています。この手続きには、下記のことが含まれます：

- (1) 連邦裁判所において、タイムリーに提出された民事訴訟からの差し戻しに従って開始したもの；
- (2) 上記変更が特許権所有者の特許に適用されると同者が主張し、特許に記載のPTAについてのタイムリーに提出された再検討要求に従って開始したもの；および
- (3) 再検討要求が、再検討要求対象のUSPTOの決定の日付から2ヶ月以内に提出された場合、再審理の規則についてのUSPTOの過去の解釈に基づくPTAの決定に関する再検討要求に従って開始したもの。

B. 出願人による遅延

出願人による遅延は、USPTOによる遅延から生じるPTAを短縮させます。USPTOが出願人による遅延とみなす様々な措置を規定

2012年8月30日

する規則 1.704(c)では、審判通知が提出された日付から3ヶ月以内に、審判概要書面を提出しない場合、出願人による遅延となることが追記として補正されています。その結果、PTAの期間は、審判通知が提出された日付から3ヶ月を越えた日付の後の日から、審判概要書面もしくは継続審査要求(RCE)が提出された日付までの日数により短縮されます。³ 現行規則では、審判通知の提出後の所定期間内に審判概要書面もしくはRCEの提出が行われなくても、PTAの短縮はありません。審判が成功した場合、出願人は、審判通知が提出されてから最高7ヶ月まで審判概要書面の提出を遅延させることにより、数ヶ月のPTAの期間の取得が可能となります。

USPTOの規則作成に関する説明では、審判通知の提出日から3ヶ月を越えているが出願人が審判概要書面を提出した日付より前に、USPTOが審査を再開する場合、USPTOは、改正後の規則 1.704(c)に基づき、出願人による遅延がないとしています。例えば、審査官が、最終拒絶に対する応答の検討を遅延させる場合に、このような状況が起こり得ます。

審判通知提出後に補正を行った場合、もしくは情報開示供述書(IDS)の提出を行った場合、規則 1.704(d)に基づく適切な30日間の証明を含んでいるIDSを除き、規則 1.704(c)(8)に基づく出願人による遅延とみなされます。規則 1.704(d)に基づく30日間の証明に関する追加情報については、2011年12月21日付けスペシャルレポートの

「USPTOにおけるオフィスアクション提出の重要性の強調、IDSに関する特許期間調整の改正」を参照のこと。

³この新規条項は、規則 1.704(c)(11)となっている。過去の規則 1.704(c)(11)は、規則 1.704(c)(12)として規則番号が変更となっている。

この変更は、審判通知が2012年9月17日以降に提出された出願のみに適用されます。

III. 分析

上記のように、「B」の遅延と「C」の遅延の計算方法に関する変更は、特許査定通知が2012年9月17日以降に発行された全ての出願、およびそれに基づき発行された全ての特許に対して適用されます。特許査定通知が2012年9月17日より前に発行された出願について、USPTOは、PTAの再検討手続きがタイムリーに開始となった場合、これらの規則変更が適用されるとしています。

A. PTAに関する再検討の対象となり得る特許

審判通知が提出された出願からの特許には、現行規則ではなく改正規則に基づき、PTAの期間を更に延長できるものもあります。また、PTAの同一期間を取得できるものもあります。更に、PTAの短縮期間を取得できるものもあります。それぞれの案件を別途に検討すべきであるというものの、成功した審判に関する案件では、「C」の遅延が短縮されるため、PTAは、現行規則と比較して、改正規則でも同一となるであろう、もしくは現行規則と比較して改正規則では期間短縮となるであろうと思われます。その理由は、「C」の遅延が短縮となり、その短縮が追加の「B」の遅延により相殺される可能性はありますが、損失した「C」の遅延期間より長くなることはありません。また、成功した審判が含まれていない案件では、現行規則もしくは改正規則に基づき、審判から起こる「C」の遅延がないというものの、改正規則に基づき、追加の「B」の遅延によるPTAが可能であるため、成功した審判が含まれている案件と比較して、追加のPTAの期間が取得可能であるように思われます。

2012年8月30日

B. PTAの再検討手続きの開始

PTAの再検討手続きの開始の方法とそれらの方法を実行する期間には、限定があります。USPTOは、特許査定通知に記載のPTAの期間(すなわち、「A」の遅延と「C」の遅延に基づくPTA)に関する再検討を要求する方法を提示していますが、USPTOが、特許発行日を設定するまで「B」の遅延期間を計算しないため、このような方法を、USPTOによる「B」の遅延の計算についての再検討を要求するために利用することはできません。従って、特許が発行されるまで、USPTOが計算した「B」の遅延期間が不正確であるかどうかについての決定を行うことはできません。特許が発行されると、「B」の遅延が適切に検討されたかどうかを判断するため、特許の表紙に記載のPTAの期間を利用することができます。

特許の表紙に記載の「B」の遅延のPTAの期間に異議を申し立てるには、2つの方法があります。第一番目の方法として、特許発行日から2ヶ月以内に、特許に記載のPTAに関する再検討要求をUSPTOに提出することが挙げられます。第二番目の方法として、特許発行日から180日以内に、民事訴訟を米国バージニア州東部地区地方裁判所において提起することが挙げられます。これらの提出/提起期限は延長不可能です。

従って、規則変更の観点から、USPTOによるPTAに関する決定の再検討の対象となり得る特許もしくは特許査定が出された特許出願は、3つのカテゴリーに分けられます：(1)発行日から2ヶ月を越えているが、180日以内にある特許、(2)発行日から2ヶ月以内にある特許、および(3)特許査定通知を受領しているが、特許として発行されていない特許出願。

1. 特許発行日から2ヶ月を越えており、180日以内の特許

PTAの期間が特許発行日から2ヶ月を越えていると再検討してもらうための唯一の方法として、特許発行日から180日以内に、米国バージニア州東部地区地方裁判所において民事訴訟を提起することが挙げられます。民事訴訟では莫大な費用がかかるため、特許権所有者は、民事訴訟を提起するかどうかを決定する際、成功した異議申し立てがもたらすであろう追加のPTAの期間とそのような追加のPTAの期間の価値を検討すべきです。

2. 特許発行日から2ヶ月以内の特許

特許発行日から2ヶ月以内に、上記のような民事訴訟の提起だけではなく、特許権所有者は、特許に記載のPTAについての再検討要求をUSPTOに提出することができます。PTAの再検討要求の提出手数料には、200ドルかかり、弁護士費用は、民事訴訟費用と比較してかなりの低コストとなっています。従って、USPTOからのタイムリーな決定の取得が可能である場合、このアプローチは、民事訴訟の提起と比較して更に費用効果が高いものです。USPTOの決定が、民事訴訟の提起ができる180日以内に出されない場合、民事訴訟を比較的に低コストで提起することができ、その後、USPTOが原告にとって有利な決定を出した場合、原告は民事訴訟を取り下げることができます。

3. 特許査定通知を受領しているが、特許として発行されていない特許出願

USPTOは、特許発行日が周知となるまで、「B」の遅延期間を計算しないというものの、出願人は、特許が発行となるまでには、改正

2012年8月30日

規則に基づき追加の「B」の遅延のPTAの期間を取得することができるように思われるかどうかを判断することができます。従って、これらの出願において、特許権所有者が、特許証を受理すると、特許証の表紙に記載のPTAの期間を注意深く検討するように留意することができます。その結果、PTAの期間が不正確である場合、もしくはPTAの期間が改正規則に基づく再検討により延長となり得る場合、どのような措置をとるべきかを判断するため、特許権所有者には十分な時間が与えられます。

IV. 提案

当所では、下記のような戦略をお勧めします。

(1) 審判通知が提出されたが、審査部から出願人にとって有利となる最終決定を取得できなかった出願からの、ここ180日以内に発行された重要な特許を指摘する。

(2) そのような各特許について、USPTOに対しての嘆願書の提出によりPTAの決定について異議を申し立てることが可能であるかどうか、もしくは民事訴訟の提起が必要であるかどうかを判断する。異議を申し立てるかどうかを決定するため、成功した異議申し立てがもたらすであろう追加のPTAの期間とその価値について検討する。

(3) 改正規則に基づき、「B」の遅延による追加のPTAの期間の取得対象となり得るかどうかを判断するため、審判通知が提出され、特許査定通知が2012年9月17日より前に出された出願からの今後の特許の表紙に記載のPTAの期間を検討する。

(4) 2012年9月17日より前に発行された特許査定通知を受理の際、PTAの期間が不正確である場合、もしくはPTAの期間が改正規則に基づく再検討により延長となり得る場合、どのような措置をとるべきかを決定するための十分な時間があるように、特許期間が、改正規則に基づき追加の「B」の遅延によるPTAの期間の対象となるように思われるかどうかを検討する。

上記事項についてのご質問、もしくは特定事項に関するPTAの決定についてのご質問等ございましたら、是非ご連絡ください。

Oliff & Berridge, 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、多く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、*Oliff & Berridge, 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、Tel(703) 836-6400、Fax(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。