

REPORT

地方裁判所の判決に基づく特許期間の追加延長

2012年11月20日

11月1日、米国バージニア州東部地区地方裁判所は、*Exelixis, Inc. v. Kappos* 事件において、判決を出しました。この判決は、出願人がRCEを特許出願の実際の提出日から3年を越えてから提出したことに基づき、USPTOが特許期間調整(PTA)を不正確に短縮しているというものでした。要約すると、同裁判所は、出願人が最初のRCEを特許出願の実際の提出日から3年を越えてから提出した場合、出願人による遅延のための短縮を除き、RCEが提出されてから審査が終了するまでの全期間は、米国特許有効期間の延長となるとしました。米国コロンビア地区地方裁判所は、本判決を引用し、*Novartis AG v. Kappos* 事件における11月15日付け判決において同一の結論を出しました。

それぞれの判決を不服として上訴するため、USPTOには2ヶ月の期間が与えられています。それぞれの判決が最終的に有効であるとされた場合、USPTOは、出願人が出願提出から3年を越えてからRCEを提出したその出願に基づく特許のPTAの期間の計算方法を変更するように義務付けられます。その間、これらの判決は、特許期間の延長を最大限にし、今後の特許の有効期間と最近発行となった特許の有効期間を追加で延長するために、審査に関する資料の提出等のタイミングを調

整することに利点があることを示しています。下記にこれらの判決の概要とその影響を説明し、これらの判決に影響される可能性がある特許出願と発行済み特許についての提案について記載します。

I. 背景

米国法 35 U.S.C. §154(b)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；¹ および

¹ USPTOは、PCT米国国内移行出願において、実際の米国提出日は(a) 国際出願の最も早い優先日から30ヶ月の期限の失効日、および(b) 35 U.S.C. §371に記載の国内移行とするための要件を全て満たすことを条件として、国内移行を開始するという明確に示された要求書の提出日のいずれか早い方であると解釈する。

2012年11月20日

「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。

最初の RCE の提出後の審査にかかる期間は、「B」の遅延に関する3年という期間を停止させます。(また、これらの遅延による特許期間の延長は、出願人による遅延期間により短縮されます。出願人による遅延は、それぞれ USPTO の規則に定義されています。)

Exelixis 事件と *Novartis* 事件の判決では、「B」の遅延期間の積算停止についての説明があります。現在、「B」の遅延の PTA の期間の計算上、USPTO は、(a) 最初の RCE の提出日と発行日との間の日数を(b) いつ RCE が提出されたかにかかわらず、実際の提出日と発行日との間の3年を越えた日数から差し引いています。これらの判決においての問題点は、このような差し引きが、3年を越えてからの RCE の提出の場合に適切であるかどうかということでした。

両判決は、RCE が3年以内に提出された場合に限り、最初の RCE の提出後の審査にかかる期間は、3年の積算停止となるとしました。すなわち、3年を越えてから提出された RCE は、PTA に影響を及ぼしません。その結果、これらの判決を出したそれぞれの裁判所は、3年を越えてから最初の RCE の提出がなされた場合、USPTO が「B」の遅延の PTA の期間を短縮することは法律に反することであるとしました。

II. 分析

上記のように、それぞれの判決を不服として上訴するため、USPTO には2ヶ月の期間が与えられています。USPTO が上訴を提出した場合、その上訴に対する判決が出るまで、

数ヶ月はかかるように思われます。これらの判決が最終的に有効であるとされた場合、USPTO がこのような判決に遵守するため、PTA 計算上の手続きとソフトウェアを更新するには更に時間がかかるように思われます。

その間、3年を越えてから提出された RCE に基づき、「B」の遅延の PTA の期間を USPTO により短縮された多数の特許は既に発行となっており、また今後他の特許も発行となります。*Exelixis* 事件と *Novartis* 事件の判決が有効であるとされた場合、発行済み特許の中には、追加で何百日という日数が PTA の期間を延長させるものもあります。しかし、これは PTA 訂正手続きがタイムリーに提出された場合のみに限ります。また、係属中特許出願が審査されている間、特定の状況において、RCE の提出の戦略上のタイミングは、今後発行となる特許の著しい追加の PTA の期間となり得ます。

A. PTA訂正手続き開始の期限

特許が発行されると、「B」の遅延が適切に計算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。

2012年11月20日

B. 追加のPTAの期間の延長を要求するための手続き

USPTOにPTAの判断を訂正してもらうには、発行済み特許は、(1)発行日から180日以内にあるが、発行日から2ヶ月を越えた特許、および(2)発行日から2ヶ月以内にある特許の2つのカテゴリーに分けることができます。また、(3)特許査定通知は送付されたが、特許は発行されていない、および(4)最初のRCEを提出する必要がある係属中特許出願においても、PTAの計算を考慮に入れるべきです。

1. 特許発行日から2ヶ月を越えているが、180日以内の特許

特許発行日から2ヶ月を越えている特許のPTAの期間を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。民事訴訟ではかなりの費用がかかるため、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の期間の価値について検討すべきです。しかし、USPTOが*Exelixis*事件と*Novartis*事件の判決を上訴しなかった場合、もしくは上訴がUSPTOの敗訴で終わった場合、非常に低コストな訴訟となるはずですが、

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、民事訴訟にかかる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、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、用心のため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。²

3. 特許査定通知を受理しているが、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ません。しかし、最初のRCEが3年を越えてから提出された出願において、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、特許査定通知を受理の際、出願のファイルにしるしをつけて注意を払うべきです。そうすることにより、RCEの期間が特許証に記載されたPTAの期間に含まれていない場合、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。

² 実際のところ、用心のため民事訴訟の提起は必要でないかもしれない。2012年1月27日、米国コロンビア地区地方裁判所は、*Bristol Meyers Squibb Co. v. Kappos* 事件において、USPTOにタイムリーに提出されたPTAの再検討要求は、民事訴訟の提出のための180日間の期限を停止させるとした。2012年9月20日、地方裁判所は、この判決の再検討を求めるUSPTOからの申し出を棄却した。この判決を不服として、USPTOには2012年11月20日までに上訴する時間が与えられている。

2012年11月20日

4. 最初のRCEが必要である特許出願

特許期間を最大限にするため、出願人がRCEの提出日を過度に利用することができないように、USPTOが規則を改正する可能性があります。しかし、その間、3年目の日付を経過していない出願においてRCEが必要であった場合、「B」の遅延のPTAの期間を最大限にするため、RCEの提出のタイミングを計ることは可能であるかもしれません。

例えば、出願人が3年目の日付の前に3ヶ月以内に拒絶査定を受理した場合、延長料金の納付をすることなく、もしくは出願人による遅延の日数を積算することなく、3ヶ月の応答期間内および3年目の日付の後に、RCEを提出することができます。出願人が3年目の日付の前の3ヶ月から6ヶ月の間に拒絶査定を受理した場合、延長料金の納付とともに、3ヶ月の応答期間の後および3年目の日付の後に、RCEを提出することができます。この場合、3ヶ月の期限とRCEの提出日の間の期間における出願人による遅延が最高3ヶ月まで積算されますが、通常、「B」の遅延のPTAの期間は、出願人による遅延の3ヶ月間より長い場合、このようなRCEの遅延提出には利点があります。出願人による遅延の期間は、拒絶査定に対する3ヶ月の応答期日に審判通知を提出し、審判通知の提出後の3ヶ月以内にRCEを提出することにより最小限となり得ます。現在、USPTOに納付する1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の延長料金は、それぞれ150ドル、570ドル、1,290ドルとなっています。また、USPTOに対する審判通知の提出にかかる料金は、630ドルとなっています。2013年3月には料金引き上げとなるように思われます。

極端な場合、RCEの提出を、拒絶査定が発行日から15ヶ月以上遅延させることができます。これは、拒絶査定が発行日から6ヶ月目の日付で審判通知を提出し、審判通知の提出から7ヶ月目の日付で審判概要書面を提出することにより成し遂げることができます。審査再開のため、上訴人には返答概要書面もしくはRCEを提出するため審査官の回答の発行日から2ヶ月の期間が与えられます。この戦略に基づき、出願人は、15ヶ月以上RCEの提出を遅延させることができます。もちろん、この戦略においては、3ヶ月の延長、5ヶ月の延長、審判通知、審判概要書面の料金納付が義務付けられます。また、出願人による遅延のための7ヶ月を積算することになります。しかし、頻繁にUSPTOでは、出願審査までにはRCEの提出から7ヶ月以上かかります。従って、特許出願には、商業的価値が特許期間終了時に非常に高いように思われるものもありますが、そのような出願に対してこのような戦略が価値あるように思われます。

3年目の日付の後までRCEの提出を戦略的に遅延させることが可能に思われるそれぞれの案件において、出願人は、遅延から取得するであろう追加のPTAの期間と価値について注意深く検討する必要があります。

III. 提案

USPTOが*Exelixis*事件と*Novartis*事件の判決を不服として上訴するかどうかにかかわらず、クライアントの方々には直ちに下記の戦略を実行されますことをお勧めします:

(1) 出願の実際の提出日から3年を越えてRCEが最初に提出された出願からの、ここ

2012年11月20日

180日以内に発行された重要な特許を指摘する。

(2) 出願の実際の提出日から3年を越えてから RCE が最初に提出された出願に基づき今後発行される特許の表紙に記載の PTA の期間を検討する。

(3) (1)と(2)のようなそれぞれの特許について、USPTO に対しての再検討要求の提出により 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。

(4) 特許査定通知を受理の際、出願の実際の提出日から3年を越えてから RCE が最初に提出された出願のファイルにしるしをつけて注意を払う。RCE の期間が特許証に記載された PTA の期間に含まれていない場合、USPTO による PTA の決定について異議を申し立てるべきかどうかを速やかに検討する。

(5) 最初の RCE を3年目の日付の前に提出する必要があるそれぞれの案件について、今後の3年目の日付がどのくらい差し迫ったものであるか、それにかかる費用、3年目の日付の後まで RCE を提出しないことにより取得可能な追加の PTA の期間と価値について検討する。

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。