

REPORT

PTA の決定において「継続審査にかかった期間」は
特許査定時点ですべて終了するとして連邦巡回の判決

2014年1月30日

1月15日、連邦巡回は、*Novartis AG v. Lee* 事件における判決を出しました。この判決では、継続審査要求(RCE)が既に提出済みである特許について、米国特許商標庁(USPTO)は、特許期間調整(PTA)の計算方法を変更する必要があるとされました。要約すると、連邦巡回は、「継続審査にかかった期間」は、特許査定通知の郵送日に終了するため、審査再開とならない限り、特許査定から特許発行までの期間は、PTAの決定の対象とはならないとしました。

USPTOは、RCEの提出から特許発行までの全期間を「継続審査にかかった期間」とみなしていました。*Novartis* 事件における判決では、今後の特許の中にはPTAの期間が延長されるものもあり、最近発行となった特許の中にはUSPTOのPTAの決定に異議を申し立てる根拠を与えることになるものもあるかもしれません。

I. 分析

2012年11月20日付けスペシャルレポート「地方裁判所の判決に基づく特許期間の追加延長」¹では、地方裁判所は、*Novartis* に有利な判決を出しました。この判決では、最初のRCEを特許出願の実際の提出日から3年を超えてから提出した場合、特許期間は、RCEの提出後

にも審査が継続している全期間により延長されるべきであるとされました。特に、地方裁判所は、最初のRCEを特許出願の実際の提出日から3年を超えてから提出した場合の「B」の遅延のPTAにおけるUSPTOによる短縮は、法律に反するものとししました。

USPTOが地方裁判所の判決を不服として上訴した結果、連邦巡回は、判決の一部を覆し、適切なPTAの再決定を求めため本件を地方裁判所に差し戻しました。特に、連邦巡回は、USPTOが35 U.S.C. §154(b)(1)(B)(i)を正確に解釈していることに同意しました。すなわち、RCEを出願の実際の提出日から3年を超えてから提出したとしても、継続審査にかかった期間は、「B」の遅延のPTAの対象となるべきであるということです。連邦巡回は、このことが、(i) RCEの提出日に関する限定を設定していない制定法の記載と、(ii) 遅延がUSPTOの「間違い」によるものではない場合、特許発行のためにUSPTOに与えられている3年の期間の対象とされるべきではないとするPTAの計算の基礎政策と一致するとししました。

それにもかかわらず、連邦巡回は、いつ「継続審査にかかった期間」が終了するかについて*Novartis* に同意しました。特に、連邦巡回は、特許査定から特許発行までの期間が、継続審査にかかった期間であり、「B」の遅延のPTAから除外されるべきであるというUSPTOの主

¹ 当事務所ウェブサイト(www.oliff.com)のリソースセクションより入手可能。

2014年1月30日

張を拒絶しました。連邦巡回は、RCEの提出がない場合、特許査定から特許発行までの期間は、USPTOの3年の期間の対象とすべきであると指摘し、RCEの提出がある場合を異なる形で取り扱う必要があるという根拠はないとしました。また、連邦巡回は、通常、「継続審査にかかった期間」とは、特許査定までの期間のことであり、審査再開とならない限り、特許査定以降は含まれないとしました。

II. 提案

USPTOが、*Novartis*の判決に従い、業務システムとPTA計算ソフトウェアを更新するには数ヶ月間かかるように思われます。この間、RCEが既に提出された種々の特許が既に発行済みであるか、もしくは発行となりますが、USPTOは、「B」の遅延のPTAの計算において特許査定から特許発行までの期間を対象にしていません。このような発行済み特許には、数ヶ月の追加PTAの対象となるものもあるかもしれませんが。しかし、PTAの再検討要求がUSPTOに期限日までに提出された場合に限り、追加PTAを取得することが可能です。

特許権所有者には、特許に記載のPTAの再検討要求をUSPTOに提出するために、追加で5ヶ月までの延長が可能である、特許発行日から2ヶ月の期間が与えられます。従って、発行日から7ヶ月以内にある特許は、*Novartis*の判決に基づきこのような要求を提出できる対象となります。²

クライアントの皆様が直ちに次のような行動を起こされますことをお勧めします：

²2013年4月1日、USPTOは、この点について規則を改正した。現在では、2013年1月14日以降に発行となった全特許について、そのような要求に対して与えられる2ヶ月の提出期限日は、最高5ヶ月まで延長可能である。すなわち、特許発行日から最高7ヶ月まで延長可能である。

- (1) RCEが提出済みである出願から、ここ7ヶ月以内に発行となった全ての重要特許を指摘する。
- (2) RCEが提出済みである出願について、新規に発行となった特許の表紙に記載のPTAの期間を見直す。
- (3) 上記(1)と(2)に記載の各特許について、*Novartis*の判決に従い、特許に記載のPTAの再検討の要求により得られる追加PTAの期間と価値について検討する(すなわち、上記に記載の特許査定から特許発行までの期間に基づき、可能な追加PTAの期間を検討する。)
- (4) 特許査定通知を受理の際、RCEが提出済みの出願を指摘し、特許査定から特許発行までの期間が、特許証に記載のPTAの期間に含まれていない場合、USPTOのPTAの決定について異議を申し立てるべきであるかどうか速やかに検討する。

もちろん、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。

* * * * *

*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。