

USPTO、特許存続期間調整手続に関する通知を公表

2019年5月15日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は5月9日付官報¹で、特許存続期間調整（patent term adjustment : PTA）手続に関する通知を公表した。

この通知は、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が2019年1月23日に下した *Supernus Pharmaceuticals Inc. v. Iancu* 事件判決で、同事案におけるUSPTOの特許存続期間の調整期間の算出手法は誤っているとされた²ことを受けてのもの。

USPTOにおいて審査遅延が生じた場合、その遅延期間から「出願人が出願手続を終結させるために合理的な努力をしなかった期間」を差し引いた期間だけ特許存続期間が延長されることとなっている。USPTOは、特許法の規定に基づいて、出願人が審査終了に向けた合理的な努力を怠ったと判断される場合を、規則（PTA規則）で定めているが、*Supernus Pharmaceuticals Inc. v. Iancu* 事件判決において、CAFCは、現在のPTA規則では、出願人側で審査終了に向けて実施可能な行為が皆無の期間が減算対象となり得るため、同規則は法律がUSPTO長官に与えた権限を越えるものであるなどとした。

通知の概要は以下のとおり

- USPTOでは、特許存続期間の調整は、PALM（Patent Application Locating and Monitoring）システムに収められた情報を用いたコンピューター計算によって決定している。
- PALM（Patent Application Locating and Monitoring）システムに収められる情報には、（*Supernus Pharmaceuticals Inc. v. Iancu* 事件で問題となった）海外特許庁からの特許出願人への通知などの情報は格納されない

¹ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-09/pdf/2019-09600.pdf>

² 本事件はPTA期間を不服として *Supernus Pharmaceuticals* 社がUSPTOを訴えたもの。USPTOにおいて審査遅延が生じた場合、その遅延度合いに応じて特許存続期間が延長されることとなっているが、USPTOは、延長期間からすることとなっているがPTA規制に基づき、「継続審査請求（Request for Continued Examination）した日」から「EPOの異議申立通知に関して補足情報開示陳述書（supplemental information disclosure statement）を提出した日」までの646日を出願人遅延としてPTA日数を計算したが、*Supernus Pharmaceuticals* 社は、「このうち546日はEPO手続で何が起こるかを知らない期間であったため、出願人遅延とされるべきでない」と主張していた。CAFCは「USPTOの法解釈は出願人に不公平な不利益をもたらし、出願人に遅延防止を動機付けず、また、出願人の全特許期間を保護しないもので、同規制は庁権限を越えている」などとし事件を地裁に差し戻した。 <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1357.Opinion.1-23-2019.pdf>

が、USPTO は、引き続き PALM システムの情報を下に特許存続期間の調整期間の算出を行う。

- USPTO が算出した減算期間が、出願人が権利化の完了に向けた合理的努力を怠った期間を超えていると考える特許権者は、所定期限内（特許発行の日から 2 か月以内（最大 5 ヶ月の延長可））に再検討請求（request for reconsideration）を提出することによって、この問題を提起することができる。
- この通知で規定される手続は、2019 年 5 月 9 日から発効する。

（以上）