

USPTO、IDS に関して特許期間調整（PTA）の書式を指定予定

2022 年 7 月 14 日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

USPTO は 7 月 12 日付官報¹で、特許期間調整（PTA : Patent Term Adjustment）に関する規則の改定案を公表した。改定案では、外国特許庁から通知された情報等に関して情報開示陳述書（IDS : Information Disclosure Statement）を提出する際の PTA 陳述書について、指定書式の使用を必須とすることを定めている。USPTO はこの改定案に対する意見を 9 月 12 日まで募集している。

PTA とは、USPTO の審査手続の遅延により特許の発行が遅れた場合に、その遅延した日数分だけ特許存続期間を延長する制度である。遅延した日数の計算に当たっては、USPTO が法定の手続期限（例えば最初のオフィスアクション（FA）は出願から 14 月以内）を守らなかったこと等により遅延した日数から、出願人が権利化に向けた合理的な努力をしなかったことにより遅延した日数が差し引かれる。特許の発行時に PTA による延長日数が通知され、PTA の計算に異議がある出願人は USPTO に対して再計算を請求する。

IDS との関係では、出願人は、米国出願に対応する国際出願や外国出願について外国特許庁から引用文献等の情報を通知された場合のように、特許性に関する重要情報を知ったときには USPTO に通知する義務が生じるところ、当該情報を受領してから 30 日以内に IDS を提出すれば出願人による遅延とされないことが規定されている。

今回の改定案は、IDS に合わせて提出する PTA 陳述書について、指定書式²を使用することを義務付けるものである。これまでは指定書式以外の形式で PTA 陳述書が提出されると USPTO のシステムで認識されないことがあり、IDS が 30 日以内に提出された場合であっても出願人による遅延として特許存続期間が減算され、出願人が PTA の再計算を請求する必要性が生じることが問題となっていた。

USPTO は、指定書式の使用を必須とすることでより正確に PTA を計算することが可能となり、審査官が PTA を再計算する事態を避けられることで、審査の効率化が期待されるとしている。

（以上）

¹ Standardization of the Patent Term Adjustment Statement Regarding Information Disclosure Statements (Jul. 12, 2022)

² <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0133.pdf>