



令和元年 10月10日 (木)
(2019年)

No. 15030 1部377円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

- ☆米国における特許期間の調整制度 (PTA制度) についてのCAFC判決…………… (1)
- ☆特許庁人事異動…………… (8)

米国における特許期間の調整制度 (PTA制度) についてのCAFC判決

(Supernus Pharmaceuticals Inc. v. Iancu)

(株) 日立ハイテクノロジーズ 知的財産本部 知財戦略部
弁理士 奈良 大地

第1. はじめに

米国には、特許期間の調整制度 (Patent Term Adjustment, 以下「PTA制度」という。) が存在する (35 U.S.C. § 154 (b))。PTA制度により、米国特許庁 (USPTO) で生じた審査遅延期間の分だけ特許権の存続期間が延長される。ただし、延長期間を定めるに際しては、出願人の責任による遅延期間は差し

引かれる。

Supernus Pharmaceuticals Inc. v. Iancu (Fed. Cir. 2019) 事件 (以下「Supernus事件」という。) では、IDSの提出が遅れた期間のすべてがPTA制度による延長期間から差し引かれるべきか否かが争われた。

Supernus事件を受け、USPTOは、2019年5月9日付の米国官報 (Federal Register) において、PTA

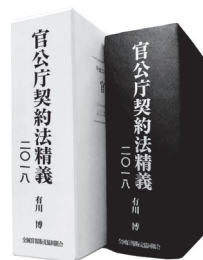
官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！
「東京都の入札改革の概要」など新たな内容を書き下ろし！

官公庁契約法精義

日本大学総合科学研究所教授 有川 博
元会計検査院第四局長

A5 版上製箱入 本体 12,500+ 税

2018



※お申し込みは…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ！

制度に関する手続を通知した。

本稿では、PTA制度の内容、Supernus事件および米国官報で通知された手続のそれぞれについて説明する。

第2. P T A制度について

1. 導入の経緯¹

1995年6月以前は、米国における特許権の存続期間は「登録から」17年とされていた(当時の35 U.S.C. § 154)。しかし、WTOの発足に伴い、GATT ウルグアイ・ラウンドにおいてTRIPS協定が成立したことを受け、米国法がTRIPS協定33条²の要件を満たすことが必要となった。そこで、1995年6月施行の法改正により、特許権の存続期間は「出願から」20年とされた。なお、同改正では、特許権の存続期間の延長事由は、秘密保持命令、インターフェアレンスまたは再審理手続により特許の発行が遅れた場合に限られていた。

この法改正により、審査期間が出願から3年を超えた場合、特許が登録されてから満了を迎えるまでの期間が17年を切ることとなる。

すなわち、特許権者は、法改正により、特許権を有効に行使することができる期間が短くなるという不利益を受けるおそれがあった。

そこで、1999年の法改正(同年施行)によりPTA制度が導入された。PTA制度の趣旨は、審査遅延を防止し、所定の期間内に審査手続が行われることを保証し、もし審査遅延があった場合はその分特許権の存続期間を延ばすことで、出願人が不利益を受けることのないようにする点にある。PTA制度は、2000年5月29日以降にされた特許出願に対して適用される。

2. P T A制度の詳細

(1) 概略

PTA制度により、USPTOで生じた審査遅延期間(USPTO delay)の分だけ特許権の存続期間が延長される。ただし、延長期間を定める際には、出願人の責任による遅延期間(Applicant delay)は差し引かれる。なお、延長は1日単位でなされる。

(2) USPTO delay

ア. USPTO delayの種類

USPTO delayとして、Type A delay, Type B delayおよびType C delayの3種が定められている(35 U.S.C. § 154 (b) (1) (A), (B), (C))³。

イ. Type A delay

Type A delayとは、端的に言えば審査段階の遅延を指し、具体的には以下の事由により生じた遅延をいう。

- (i) 出願日またはPCT出願の米国国内移行日の後、14か月以内にUSPTOが拒絶理由または認可通知を発行しなかった場合の遅延、
- (ii) 拒絶理由通知への応答日または審判請求日の後、4か月以内にUSPTOが応答しない場合の遅延、
- (iii) 許可可能なクレームがある場合において、特許審判部(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)の審決日または連邦裁判所の判決日の後、4か月以内にUSPTOが応答しない場合の遅延、そして
- (iv) 発行料の支払日の後、4か月以内に特許が発行されない場合の遅延。

なお、Type A delayについて、各条項に規定されたそれぞれの数字を採って「14-4ルール」または「14-4-4-4ルール」と呼ばれることもある。

ウ. Type B delay

Type B delayとは、出願日から3年以内に特許が発行されなかった場合の遅延をいう。ただし、RCE、冒認出願に対する真の発明者を決定するための手続(Derivation proceedings、「由来手続」とも)⁴、秘密保持命令、再審理および出願人の請求による応答期間の延長のいずれかによって特許の発行が遅延した場合、これらの手続きに要した期間はType B delayには含まれない。

エ. Type C delay

Type C delayとは、Derivation proceedings⁵、秘密保持命令および再審理手続による遅延をいう。

オ. 各delayの重複時の取扱い