

REPORT

連邦巡回による、特許期間調整の決定についての
米国特許庁の手続きに関する変更

2010年1月22日

米国特許商標庁(PTO)は、米国発明者保護法の特許期間保証条項(35 U.S.C. §154(b)(1))¹の解釈に基づき、特許期間延長の期間を決定します。1月7日、連邦巡回は、*Wyeth v. Kappos*²事件における判決を下しました。本件において、PTOは特許期間延長の期間の計算方法を変更するように義務付けられました。本判決は、今後の特許の期間延長の期間を延ばすことになり、最近発行となった特許の一部におけるPTOの特許期間延長の決定について異議を申し出る根拠を提示することになります。下記に*Wyeth*事件における判決とその影響について説明します。また、本判決により影響がある特許に関して当事務所からの提案を記載します。

I. 背景

35 U.S.C. §154(b)(1)(A)段落～(C)段落に基づき、PTOの審査遅延を補うため、特許期間調整(PTA)が与えられるという「保証」があります。この保証には3つのタイプがあります。一般に、A段落では、応答等の特定の出来事に即時に対応すべきにもかかわらずPTOが発生させた遅延(「A遅延」)に関するPTAについての記載があります;³ B段落では、実際

の提出日から3年以内に、特許発行がなく、継続審査要求(RCE)を提出しない場合(「B遅延」)のPTAについての記載があります; またC段落では、他の特別な遅延(「C遅延」)に関するPTAについての記載があります。それぞれの場合において、PTAは、他の制限の対象ともなります。例えば、複数のタイプの遅延期間が「重複する」場合、調節期間には、特許発行の遅延日数を超えることはできないという制限もあります。35 U.S.C. §154(b)(2)を参照のこと。*Wyeth*事件の判決の前は、PTOは、A遅延もしくはB遅延のいずれか長い方の期間をPTAとして計算していましたが、この2つの組み合わせは使用していませんでした。

II. *Wyeth*事件の判決

*Wyeth*氏には、A遅延とB遅延の両方が発生した2件の出願に対して特許が付与されました。A遅延の一部は、これらの出願提出後、3年未満に発生しました。PTOは、PTAの期間を計算するにあたり、「A遅延もしくはB遅延のいずれか長い方の期間であ

¹ 当事務所の2002年2月11日のスペシャルレポートを参照のこと。

² Appeal No. 2009-1120 (Fed. Cir. January 7, 2010)

³ 通常、A遅延の発生を避けるため、PTOは、出願提出日から14ヶ月以内に(拒絶査定等の)第一次オフ

イスアクションもしくは特許査定通知を発行し、出願人がオフィスアクションに対して応答を提出してから、もしくは少なくとも1つの請求項の全ての拒絶を覆す控訴についての決定が出されてから4ヶ月以内にオフィスアクションもしくは特許査定通知を発行し、発行手数料の納付から4ヶ月以内に特許を発行しなければならない。

2010年1月22日

る」という公式を使用しました。PTOに特許期間調節の再検討を求める要求を提出しましたが、認められませんでした。その後、Wyeth氏はPTOを訴えました。地方裁判所は、PTOの解釈は制定法の明白な文言に反していると拒絶し、Wyeth氏に対して正式事実審理を経ないでなされる判決(summary judgment)が有利な形で認められました。同裁判所は、出願提出日から3年未満に発生したA遅延は、B遅延と重複しない、またそのようなA遅延は、PTAを計算する際にB遅延に追加されるべきであるとししました。PTOは、この判決を不服とし、上訴しました。

連邦巡回は、AとBの保証期間は、いつ、またどのくらいの期間がそれぞれ適用されるかを明確に指摘しているとしました。A段落に関する「遅延期間」は、PTOが特定の締切日を逃した日からPTOが義務付けられた行動を起こした日までを指します。B段落の明確な文言で書かれた「遅延期間」は、提出後の3年目から、出願が発行されるまで、もしくはRCEが提出されるまでを指します。

同巡回は、違反が同時に発生しない限り、「重複」は起こらないとしました。A遅延がある日に起こり、B遅延が異なった日に起こる場合、これらの2日間は「重複」しません。3年経つまでは、B遅延が未だ発生していないため、A遅延とB遅延の「重複」は起こりません。連邦巡回は、B遅延は出願提出後であればいつでも発生可能であるとするPTOの解釈は「不自然な」ものであり、明確で、矛盾のない制定法の文言は、PTOの解釈を「認めない」としました。従って、連邦巡回は、地方裁判所の判決を確認支持しました。

III. 分析

Wyeth事件の判決は、どのようにPTOが今後PTAを計算するかについて影響を与えます。1月21日、PTOは、Wyeth事件の判決の追加検討を行わないこと、また本判決の観点からPTOによるPTAの再計算の要求の取り扱いを早めるための手引きを発行することを発表しました。多数の特許は、追加の特許期間延長を受ける資格の対象となり得ます。しかし、PTOがPTAを計算するための新規手続きを実

行するまで、即座にPTOに異議を申し出ない限り、PTOの決定は最終決定となってしまうため、近い内に発行される特許について、PTAが正確に計算されたかどうかを判断するために綿密に検討する必要があります。

A. PTAの再計算の資格対象となり得る特許

PTOが「A遅延もしくはB遅延のいずれか長い方の期間である」公式に基づきPTAを誤って計算した多数の特許が、既に発行となっています。残念ながら、PTOによるPTAの計算の決定について異議を申し出る選択肢および期間は、限られています。PTAの再計算の資格対象となるには、特許は次のような要件を満たす必要があります: (1) 特許は、2000年5月29日以降に提出された出願に関して発行される実用特許もしくは植物特許である、(2) A遅延とB遅延の両方が発生した特許審査であり、そのうちA遅延の少なくとも一部は、出願の実際の提出日の3年目の日付より前に発生した、(3) PTOによるPTAの決定は間違っていた、(4) 特許が発行されてから180日以内である、および (5) 特許は、今後の延長を無効にするようなターミナルディスクレマーの対象となっていない。

特許出願がA遅延の対象であるかどうかを判断するために、全審査過程を評価する必要があるとしても、最初に特許がB遅延のためPTAを受ける資格があるかどうかを判断することにより、多数の特許を検討の対象から外すことができます。特許が、「米国で実際の提出日」の後、3年未満に発行された場合、もしくはRCEが、その出願に関連して3年目の日付の前に提出された場合、B遅延は発生しません。⁴ 特許が、これらの条件のいずれかに基づき検討の対象から外れなかった場合、B遅延のためPTAを受ける資格があるかもしれません。⁵

⁴ 最初のRCEを3年目の日付の以前に提出しなかった場合、B遅延の期間は、RCEを提出した日から特許が発行された日までの日数を除外する。

⁵ B遅延の期間には他の制限もある。また、場合によっては、B遅延を計算する際の「提出日」は、A遅

2010年1月22日

特許がB遅延のためPTAを受ける資格がある場合、A遅延が、出願の実際の提出日から3年目の日付の前に発生したかどうかを判断する必要があります。A遅延が発生するよくある理由の1つとして、PTOが(拒絶査定等の)第一次オフィスアクションもしくは特許査定通知を出願の提出日から14ヶ月以内に発行しなかったということです。このような遅延は、必ずB遅延が発生する前に起こるはずで

B. PTOによるPTAの決定に異議を申し出ること

PTOがPTAを誤って計算したことに異議を申し出るという選択肢とこれらの選択肢を実行する期間には、制限があります。PTOは、特許査定通知に記載の特許期間延長の期間(すなわち、A遅延およびC遅延に基づく延長)の再検討の要求をする機会を出願人に与えていますが、PTOはB遅延の期間を特許発行日がわかるまで計算しないため、この選択肢は、PTOがB遅延を取り扱った上での間違いを訂正するのに使用することはできません。従って、特許が発行されるまで、PTOが計算したB遅延の期間およびもしくはA遅延およびB遅延の全期間が不正確であるかどうかを判断することができません。特許が発行されると、特許の表紙に記載の特許期間延長の期間は、B遅延が適切に検討されたかどうかを判断するために使用することができます。

特許の表紙に記載のB遅延の特許期間延長の期間に異議を申し出るには2つの選択肢があります。第一選択肢として、特許に記載の特許期間調整の再検討の要求をPTOに提出することです。このような要求は、特許が発行された日付から2ヶ月以内に提出しなければなりません。第二選択肢として、特許の発行日から180日以内に米国コロンビア特別区地方裁判所に民事訴訟を提起することです。どち

延を計算するのに使用する「提出」日と異なる可能性がある。A、B、C遅延を計算することに関して詳細を記した当事務所の2002年2月11日付けスペシャルレポートを参照のこと。

らの場合も、提出締切日を延長することはできません。

従って、Wyeth判決の観点から、今後の手続きが必要となるかもしれない特許/査定済み特許出願に関して3つのカテゴリーがあります: (1) 発行日から2ヶ月を越えており、180日以内の特許、(2) 発行日から2ヶ月以内である特許、および (3) 特許査定通知を受領したが、特許として発行されていない特許出願。

1. 特許の発行日から2ヶ月を越えており、180日以内の特許

特許期間延長の期間を特許の発行日から2ヶ月以降に再検討してもらう唯一の選択肢は、特許の発行日から180日以内に米国コロンビア特別区地方裁判所に民事訴訟を提起することです。民事訴訟提起にはかなりの費用がかかるため、成功した異議申し出により得られる追加の特許期間延長の期間の長さ、およびそのような追加の特許期間延長の価値について、民事訴訟を提起すべきかどうかを判断する際に、検討すべきです。

2. 特許の発行日から2ヶ月以内である特許

上記のように民事訴訟の提起の選択肢の他に、特許の発行日から2ヶ月以内に、特許に記載の特許期間調整の再検討の要求を提出することができます。特許期間調整の再検討の要求を提出する際の費用は、200ドルです。弁護士費用は、民事訴訟となった場合に比べてはるかに低いものです。従って、タイムリーな決定をPTOから得た場合、このようなアプローチは、民事訴訟の提起よりはるかに費用効果が高いものです。PTOの決定が、民事訴訟を提起するのに与えられている180日以内に発行されない場合、民事訴訟を比較的低額で提起することができ、それからPTOが民事訴訟提起者にとって有利な決定を出した場合、訴訟を取り下げることができます。

2010年1月22日

3. 特許査定通知を受理したが、特許として発行されていない特許出願

PTOは、特許発行日が実際にわかるまで、B遅延の期間を計算できないとはいえ、出願人は、特許が発行される時までに、特許期間がB遅延の調整の資格を受けられそうかどうか予想できるはずで、従って、このような出願が特許となる際に特許証の表紙に記載の特許期間延長の期間を綿密に調べることができるように、モニターリングをすることができます。このようなことは、特許期間延長の期間が不正確な場合、もし何らかの手続きを行うとしたならば、特許所有者に対して、どのような手続きをとるべきかを定めるための追加時間を与えることになります。

IV. 提案

当事務所から下記のようにお勧めします：

- (a) PTOによるPTAの決定についての再検討の資格を受ける最後の180日以内に発行された重要な特許があるかどうかを調べる。
- (b) そのような特許があれば、各々の特許ごとに、PTAの決定について、PTOに対して異議の申し出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。PTOによるPTAの決定について異議申し出をするかどうかを判断するため、成功した異議申し出により得られる追加特許期間延長の期間と価値について検討する。
- (c) B遅延が適切に検討されたかどうかを判断するため、今後の特許の表紙に記載の特許期間延長の期間を検討する。
- (d) 特許査定通知を受理した際、特許が発行される時までに特許期間がB遅延の調整の資格を受けられそうかどうか検討する。そうすることにより、特許期間延長の期間が不正確な場合、何らかの手続きを行うとしたならば、特許所有者に対して、どのような手続きをとるべきかを定めるための時間を与えることになる。

上記の説明中の項目についてのご質問等ございましたら、また特定の案件についてPTAの決定に関するご質問等ございましたら、ご遠慮なくお知らせください。

* * * * *

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、または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。