

REPORT

米国特許庁による、低額費用での暫定的特許期間調節プロセスの提示

2010年2月1日

当事務所1月22日付けスペシャルレポートに記載のように、最近、米国連邦巡回控訴裁判所は、*Wyeth*事件の判決を下しました。¹ 本判決は、特定の状況においての特許期間延長の計算方法を変更するように米国特許商標庁(USPTO)に対して義務を課せたものでした。また、連邦巡回は、USPTOが*Wyeth*事件以前に行っていた特許期間調整(PTA)の計算方法のため、3年以上係属となった多数の特許出願が、本来受けるべきである特許延長期間より短い特許期間延長を受けているとしました。

当方の1月22日付けスペシャルレポートに記載のように、1月21日、USPTOは*Wyeth*事件の判決に異議を唱えないこと、またUSPTO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。2月1日付けで、USPTOは、最近発行となった特許のPTAの計算を速やかに訂正するための手引きを発行し、その新規手続きを制定しました。

しばらくの間、USPTOは、本判決に基づく再検討の要求および民事訴訟の提起を取り扱う上での負担を最小限にするため、PTAの誤った計算の再検討を要求する種々の手続き上の要件を免除しています。また、これからの1ヶ月間にわたり、USPTOは、*Wyeth*事件の判決に遵守するため、PTAの計算を行うソフトウェアを改訂します。しかし、ソフトウェアの改訂作業中にも、誤った決定は、これから発行される特許に見られそうです。

要約すると、2010年3月2日の前に発行される特許について、USPTOは、次のことを実行しています：

- (1) *Wyeth*事件で発見された間違いに基づき、PTAの決定に関してUSPTOに対して再計算を要求するのに従来の2ヶ月の期間の制限を免除し、その代わりに民事訴訟の提起のために与えられた時間制限と一致する180日間の時間制限を設定している、
- (2) このような再検討の要求にかかるUSPTOの手数料の200ドルを免除している、および
- (3) 再計算要求の要件の削減が反映されている簡素化された要求用紙を提供し、それによって再計算要求にかかる費用(例えば、弁護士費用等)を削減している。

上記のような免除および簡素化された要求用紙は、制定法について*Wyeth*事件以前のUSPTOによる誤った解釈に基づき、再計算の要求のみに対して利用することができます。また、民事訴訟の提起のために与えられた180日間の時間制限は、免除されていませんので、申し出もしくは要求をUSPTOに提出したか、もしくはそれに対してUSPTOが何らかの行動を起こしたかどうかに関わらず、PTAの決定を訂正するための民事訴訟は、対象特許の発行から180日以内に提出しなければなりません。また、特許が発行されてから180日経過した時点で提出された要求、申し出、もしくは民事訴訟は、認められません。2010年3月2日以降、改訂版のPTA計算用ソフトウェアを使用することで、新たに発行される特許上に印刷されるPTA調整は従来より信頼できると予想されるため、2010年3月2日以降に発行される特許については、上記のような免除および簡素化された要求用紙を利用することはできません。そのような特許については、通常の申し出および手数料の手続きが適用されます。

¹ 2010年1月22日付けスペシャルレポート「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」において、*Wyeth v. Kappos*事件、控訴番号2009-1120(連邦巡回、2010年1月7日)について記載。

2010年2月1日

従って、1月22日付けスペシャルレポートの提案は、現段階でも有効です。しかし、そのレポート中の提案(b)の費用効果分析を行う際、再計算の要求にかかる費用は、2010年3月2日の前に発行された特許について著しく削減されていることにご留意ください。また、新たなPTAの決定を要求するにあたり、民事訴訟の提起のために与えられた180日間の締切日は、改訂版のPTAの決定をその締切日前までにUSPTOから受理したかどうかにかかわらず、適用されます。

ご質問等ございましたら、ぜひお知らせください。

* * * * *

*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。