

USPTO、特許期間調整の計算方法変更に係る暫定措置を発表
－CAFC 判決に基づく計算方法への変更に際し、再計算請求のための要件を緩和－

2010年2月1日
JETRO NY 中楨、横田

USPTOは、本日付フェデラル・レジスター(官報)にて、特許期間調整(Patent Term Adjustment:PTA)に関し、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決に基づいて期間計算方法を変更したことに伴い、調整期間の再計算請求のための暫定措置を発表した¹。

本暫定措置は、特許法で規定するPTAの「重複」に係る解釈が争われたWyeth事件(Wyeth v Kappos)にて、CAFCがUSPTOの重複解釈(計算方法)を覆し、Wyeth側の主張を認めた判決²を受けたもの(1月7日判決。後述のWyeth事件の概要の項を参照)。本判決は、USPTOの法解釈及びそれに伴う運用が真っ向から否定された珍しいケースであるが、USPTOおよび司法省は既に当該判決に関する再審理等を求めないことを発表しており³、判決に沿った運用及びシステム改修等の対応が急務となっていた。なお、USPTOは官報掲載に先立つ1月28日、ウェブサイト上のプレスリリースにて事前に今回の暫定措置の内容を発表していた⁴。

PTAとは、特許庁の審査手続きの遅延等により特許の発行が遅れた場合に、その遅延した日数分を権利存続期間として調整(延長)するもの(後述のPTAの概要の項を参照)。USPTOが既に発行した(又は今後発行される)特許の中には、同判決の解釈に基づき再計算した場合、従前の解釈による調整期間に対して追加的期間を得る可能性のあるものが多いため、USPTOは、CAFC判決に対して再審理等を求めないことを発表した際、同時に、同判決に沿った再計算請求を迅速に処理するためのガイドを準備中であるとしていた。

今回の発表によれば、USPTOは現在、判示された解釈に沿ってPTAを計算するように庁内システムを改修し、3月2日を完了予定としているが、それまでの間、今回の判決に沿った計算方法によると追加的なPTAを得られる特許権者に対し、暫定的に通常の請求手続きを簡素化した特別な手続きを認めることとしている。なお、本措置の発効日は官報掲載日(2月1日)である。

■暫定措置の内容

- ・請求には特別な様式⁵を使用し提出すれば良い。本来必要な請願書(petition)の提出及び手数料の納付は不要。申請期限は特許発行日より180日以内。

¹ 官報: <http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-2041.pdf>

² CAFC判決: <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1120.pdf>

³ USPTOアナウンス: http://www.uspto.gov/patents/announce/wyeth_v_kappos.jsp

⁴ USPTOプレスリリース: http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_06.jsp

⁵ [PTO/SB/131 "Request for Recalculation of Patent Term Adjustment in view of WYETH"](#)

- ・3月2日までに発行された特許であり、Wyeth 事件で示された計算方法により追加的期間が得られる案件に限る。
- ・3月2日以降に発行される特許に係る期間調整を求める特許権者は、従来どおり、特許発行から2ヶ月以内に請求書の提出と手数料納付が必要。

■PTA の概要

PTAとは、特許法第154条(b)(1)⁶に規定される特許の権利期間を保証するために設けられた制度。特許の存続期間は出願日より20年と規定されているが、USPTOの審査遅延等、特許権者の責めによらない事由により特許の発行が遅れた場合、実質的に存続期間が短縮され特許権者に不利となることから、その期間分を調整することを目的として導入されたもの⁷。具体的には、以下の3つの事由による遅延について、その超過日数分、特許権の存続期間が延長される⁸。それぞれ特許法第154条(b)(1)の(A)(B)(C)にて規定されていることから、「A Delay」、「B Delay」、「C Delay」と通称される。

A Delay	USPTO が審査過程において各手続き期限を守らなかった場合。 例えば、出願日から14ヶ月以内に最初の応答(FA)を行う必要があるところ、当該FAが14ヶ月を超過した場合や特許発行料納付から発行まで4ヶ月を超過した場合など。
B Delay	出願日から3年以内に特許が発行されない場合。3年を超過してから特許が発行されるまでの期間。
C Delay	インターフェアランスや審判手続きにより遅延した場合。

■Wyeth 事件の概要

本事件は、A DelayとB Delayの重複(overlap)の解釈が争点となった。特許法第154条(b)(2)(A)⁹においては、同法第154条(b)(1)で定められた遅延が「重複」する場合、特許発行が遅延した実際の日数を超えないものとする旨、規定している。

USPTOの従来解釈では、図-1のとおり、B Delayは出願日から開始され、A DelayとB Delayの双方が発生した場合、両者は全て重複するため、調整期間は、どちらか期間が長い方となり、そのように運用をしていた。

他方、Wyeth側は、図-2のとおり、B Delayは出願日から3年経過後から開始するため、3年経過以前のA DelayはB Delayとは重複せず、両者の合計が調整期間として得られるべきとして、コロンビア特別区連邦地裁に提訴。同地裁はWyeth側の主張を認める略式判決(Summary Judgment: SJ)を下し、USPTOはCAFCに控訴していた。今回のCAFC判決は、同地裁判決を支持しUSPTOの主張を退けたもの。

⁶ 35 USC 154 (b) (1) USPTO 提供特許法: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf

日本特許庁提供の仮訳: http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokuji/us_tokkyo1.pdf

⁷ 本制度導入の契機として、TRIPS協定を履行するため、従来特許発行日から17年間であった存続期間を出願日から20年間に改めた際、それまでの17年の権利期間を保障することの目的があった。

⁸ なお、出願人の責により遅延した期間がある場合には、調整期間から差し引かれる。

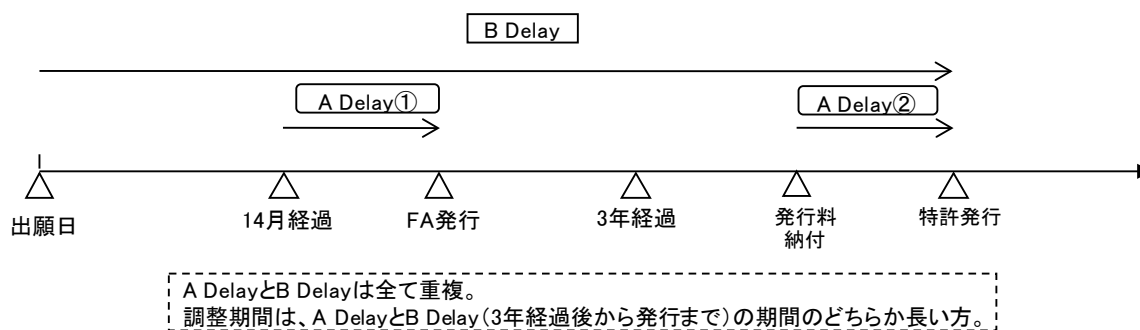
⁹ 35 USC 154 (b) (2) (A)

(A) IN GENERAL.— To the extent that periods of delay attributable to grounds specified in paragraph (1) overlap, the period of any adjustment granted under this subsection shall not exceed the actual number of days the issuance of the patent was delayed.

■CAFC 判決の概要

- ・制定法上、「遅延期間」及び「重複」はそれぞれ明確に規定されており、A Delay、B Delay とも個別に期間が開始し、終了する。
- ・法律は、原則的に文言どおりに解釈されるべきであり、文言どおりに期間を解釈すると、B Delay は出願日から3年経過時に開始されることは明らか。USPTO の主張のように B Delay が出願日から開始するとの解釈は誤り。また法律制定経緯からも当該解釈はできない。
- ・したがって、法で定められた「重複」が発生するのは、出願日から3年経過後に発生した A Delay のみ。3年経過以前に発生した A Delay と B Delay は重複せず、その合計を実際に発生した遅延として調整期間が与えられるべき。
- ・USPTOはWyeth側の解釈であると出願人により不公平が生じると主張するが、確かに特定のケースによってはそのような不公平が発生するかもしれないが¹⁰、法律は文言どおりに解釈することが正しく、CAFCは法律の不公平を正すことまでは要求されていない。

(図-1)USPTO の重複に係る解釈



¹⁰ 判決文では例として、以下の2つのケースを挙げて不公平を認めている。

①出願人1は、出願から3年30日経過後に特許発行(B Delay=30日)。3年経過前にA Delayが30日発生。

②出願人2は、出願から3年30日経過後に特許発行(B Delay=30日)。A Delayはなし。

この場合、同日に出願し同日に特許発行を受けたにも関わらず、①は60日、②は30日の調整期間を得るため、出願人1の権利期間が出願人2よりも30日間長くなる。

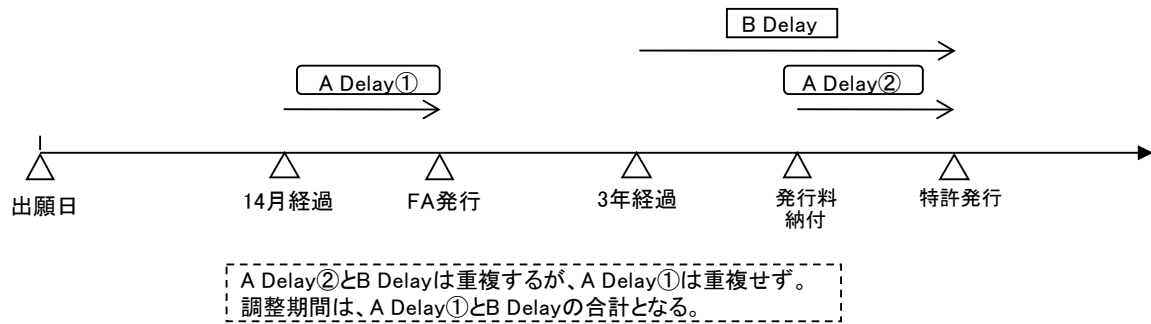
他方、CAFCはUSPTOの解釈でも不公平が生じる可能性を例示。

①出願人1は、出願から3年ちょうどに特許発行。3年経過前にA Delayが400日発生。

②出願人2は、3年経過前にA Delayが400日発生し、3年経過後に1年のB Delayが発生。

この場合、①②とも400日の調整期間を得るが、特許発行日からの残存権利期間を考えると、①は17年+400日、②は16年+400日(特許発行が遅れた分)となり、出願人2の残存権利期間に1年分の不公平が生じる。

(図-2)Wyeth 側の主張(CAFC 判決で認められた重複に係る解釈)



(了)