

January 13, 2010 (2010年1月13日)

## U.S. PATENT OFFICE HAS BEEN MISCALCULATING PATENT TERM ADJUSTMENT

### 米国特許庁は、特許存続期間の調整(PTA)の計算を誤っていた

On January 7th, the Court of Appeals for the Federal Circuit held that the U.S. Patent and Trademark Office's (PTO's) method for calculating patent term adjustment (PTA) is not in compliance with the patent statute. *Wyeth v. Kappos*, slip no. 2009-1120 (Fed. Cir. Jan. 7, 2010). PTA extends the twenty year term granted to U.S. patents. The PTA statute was enacted a decade ago to compensate patent applicants for administrative delays caused by the PTO. A challenge by a patentee to the PTO's PTA determination must be brought within 180 days of the grant of the patent. 35 U.S.C. §156(b)(4)(A).

1月7日、CAFC(米国の知財高裁)は、特許庁の特許存続期間の調整(Patent Term Adjustment: PTA)の計算方法は特許規則に従っていないという判決を下した。*Wyeth v. Kappos*, slip no. 2009-1120. (Fed. Cir. Jan.7, 2010). PTAとは、米国特許に認められる20年の特許期間を延長するものである。PTAに関する条項は、特許庁に起因する行政遅延を出願人に補償するために10年前に制定された。特許権者が特許庁のPTAの決定に対して異議を申し立てるには、特許付与の180日以内に行わなければならない。35 U.S.C. § 156(b)(4)(A)

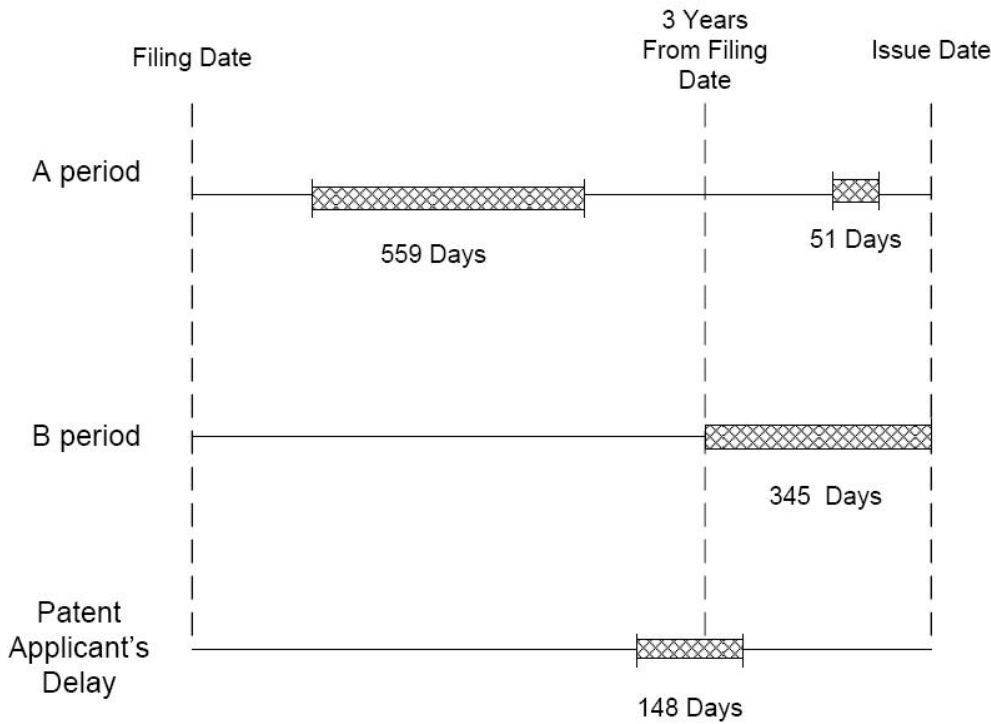
The PTA statute (35 U.S.C. 154(b)) requires the PTO to calculate three delay periods, often referred to as the "A", "B", and "C" periods. The "A" period includes all days during which the PTO was tardy in (i) issuing an Office Action or a Notice of Allowance, (ii) acting on an application after an appeal in which allowable claims remain in the application, or (iii) issuing a patent after payment of an issue fee.<sup>1</sup> The "B" period includes the days during which the patent application is pending after 3 years from its filing date. The "C" period includes delays due to interferences, secrecy orders, and appeals. PTA is determined by totaling these periods and subtracting periods during which a patent applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application.

PTA の条文(35U.S.C. § 154(b))では、特許庁は 3 つの遅延期間、いわゆる「A 期間」、「B 期間」、及び「C 期間」を計算することが義務付けられている。「A 期間」には、特許庁が(i)オフィスアクションまたは特許許可通知の発行、(ii)特許可能なクレームが存在している場合における審判後の出願に対する対応、または(iii)特許料支払い後の特許発行において、特許庁が遅延した全ての日数が含まれる。(註1)「B 期間」には、出願日から3年を超えて、係属していた日数が含まれる。「C 期間」には、インターフェアレンス、秘密命令、及び審判による遅延が含まれる。PTA はこれらの期間を合計し、特許出願人が出願手続きを完了するために正当な努力を行わなかった期間を差し引くことにより決定される。

The PTA statute further provides that days in the "A", "B", and "C" periods which "overlap" are to be counted as a single day (not double or triple counted). 35 U.S.C. 154(b)(2)(A). The PTO previously interpreted this provision to mean that the PTA is the greater of the "A" period and the "B" period (assuming there is no "C" period delay). In *Wyeth*, the Court held that "no 'overlap' happens unless the violations occur at the same time." *Wyeth* at \*8. Therefore, PTA is not limited to the greater of the "A" and "B" periods, but can be a sum of both periods. In *Wyeth*, one of the two patents involved (U.S. Patent No. 7,179,892) had an "A" period of 610 days and a "B" period of 345 days. Of the days counted in the "A" and "B" periods, 51 of them overlapped (i.e., 51 days in the "A" period were also in the "B" period). Furthermore, the applicant's delays prosecuting the application totaled 148 days. The Court concluded that *Wyeth* was entitled to a PTA of 756 days -- i.e., 610 days ("A" period) + 345 days ("B" period) - 51 days (overlapping days) - 148 days (applicant's delay). In contrast, the PTO had originally granted *Wyeth* a PTA of 462 days (610 days (the greater of "A" or "B") - 148 days (applicant delay)). The calculation of PTA under the *Wyeth* court's rule is illustrated below.

PTA に関する条項は、更に、「A 期間」、「B 期間」、及び「C 期間」が「重複」する日は1日として計算される(ダブルカウント、トリプルカウントはされない)ということを規定している。35U.S.C. § 154(b)(2)(A)。これまで特許庁は、この規定は、PTA が「A 期間」と「B 期間」(「C 期間」の遅延はないものとする)のいずれか長い方だということを意味すると解釈してきた。*Wyeth* 事件では、裁判所は「条項違反が同時に起こったような場合でない限り、「重複」は生じない」と判決した。(Slip Page 8) その結果、PTA は「A 期間」と「B 期間」のいずれか長い方に制限されず、両方の期間の合計となる場合もある。*Wyeth* 事件において、関連する2つの特許のうち 1 つ(米国特許 7,179,892)は、610 日の「A 期間」と 345 日の「B 期間」があった。「A 期間」と「B 期間」でカウントされる日数のうち、51 日が重複していた(すなわち、「A 期間」のうち 51 日は「B 期間」と同時期であった)。更に、出願人による出願手続きの遅れが合計 148 日であった。裁判所は、*Wyeth* は 765 日の PTA を有する権利があると結論を出し

た。すなわち、610 日(A 期間)+345 日(B 期間)-51 日(「A 期間」と「B 期間」の重複期間)-148 日(出願人による遅延)と計算される。一方、最初は特許庁は Wyeth に 462 日(610 日(A 期間と B 期間の長い方)-148 日(出願人による遅延)の PTA を認めていた。Wyeth 事件による裁判所の判決では、PTA の計算は以下の通り図示される。



The Court's ruling potentially impacts PTA calculations for any application that incurred delay during the "B" period, during which a patent application was pending after 3 years from its filing date. Patentees should carefully review the PTA determinations for all patents issued within the last six months, and those in the future.

この裁判所の判決は、出願日から3年を超える特許出願係属期間である「B 期間」中に遅延が発生したどの出願に対しても、PTA の算定に影響する可能性がある。特許権者は、最近6カ月以内、また今後発行される全ての特許に関するPTA の決定を注意深く検討することが必要である。

<sup>1</sup> In particular, the "A" period includes delays beyond (i) 14 months for a first substantive Office Action or a Notice of Allowance, (ii) 4 months for responding to a patent applicant's substantive response, (iii) 4 months for acting on a decision by the Board of Patent Appeals and Interferences or a Federal court, in which allowable claims remain in the application, and (iv) 4 months to issue a patent after payment of the issue fee.

(註1)具体的に、「A 期間」は、(i)最初の実体的なオフィスアクションまたは許可通知に対する 14 か月を超える遅れ、(ii)出願人による実質的な応答に対する対応の 4 か月を超える遅れ、(iii)特許可能なクレームが存在している場合において、審判部、インターフェアレンスまたは連邦裁判所の決定への対応に対する 4 か月を超える遅れ、及び(iv)特許料の支払い後の特許発行についての 4 か月を超える遅れ、などである。

Translation by Japanese Practice Group / 翻訳: 日本業務部

\* \* \* \* \*

本ニュースレターは当所HPにも閲覧可能です。

<http://www.darbylaw.com/ja/news/xprNewsResults.aspx?xpST=NewsResults>

コメント、ご質問等お気軽にご連絡ください。

**Contact:**

- ガーナー・メルヴィン (Melvin C. Garner, Esq., Senior Principal)  
E-mail: [mgarner@darbylaw.com](mailto:mgarner@darbylaw.com)  
電話番号: 事務所 1-(212)527-7717: 携帯 1-(914)450-3079
- ダービー&ダービー パテント・サービス ( Darby & Darby Patent Service )  
E-mail: [patent@darbylaw.com](mailto:patent@darbylaw.com)  
Fax: 1-(212) 527-7701
- 日本業務部  
E-mail: [japanese-practice@darbylaw.com](mailto:japanese-practice@darbylaw.com)