

從Wyeth案看美國專利權期限調整

林素華¹

摘要：

於Wyeth案中，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)指出美國專利商標局(USPTO)在專利權期限調整之計算上，對於35 U.S.C. § 154(b)(2)(A)之延遲期間的重疊部份的解釋有違原法條之字面意義，因此否決了USPTO的計算方式。於Wyeth案之前，USPTO對於35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)與(B)二個條款所規範之USPTO所造成的延遲的天數的計算，係採取選擇二者中較大者來計算。然於Wyeth案之後，專利權期限調整的天數計算，當以35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)與(B)二個條款所對應的延遲天數相加之後，扣除申請日起三年後之二者重疊的天數的方式，來計算專利權期限調整的天數。對大部分的案子而言，於Wyeth案之後，專利權人係可獲得更長的專利權期限調整的天數，有些案子甚至可以得到大幅增加的天數，這對專利權人來說是相當有利的。

一、專利權期限調整之簡介

美國從1790年制訂專利法以來，專利權之期間從最早期的不超過十四年，改為從發證日(issue date)起算十七年(1861年修法)。此後，美國於1994年修改專利法，將美國專利案的專利有效期間的計算從原本的發證日(issue date)起算十七年，改成從發證日起算至申請日(filing date)後二十年（新式樣專利除外），使其符合於1994年所簽署之與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)之烏拉圭回合法案(Uruguay Round Agreements Act)。然而，在從申請日起算二十年的計算方式中，美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, 以下簡稱USPTO)於專利申請過程中所造成的延遲卻使專利有效期限受到影響。因此，在1999年，美國修改了專利法第154條(b)(35 U.S.C. § 154(b))來解決此問題。此法條允許申請人可以因為USPTO在專利申請過程中所造成的延遲，而獲得專利權期限(Patent term)延長的補償。35 U.S.C. § 154(b)(1)提出了三種專利權期限的保證(Guarantees)：

1 本文作者係三達智慧財產權事務所合夥人、專利師、電子技師、美國專利代理人考試及格、台灣大學電機系學士、台灣大學電機所碩士、美國Franklin Pierce Law Center智慧財產權碩士。

- (A) USPTO迅速回應之保證；
- (B) 申請案未決(pendency)不超過三年之保證；以及
- (C) 因衝突程序(interferences)、保密命令(secret order)和上訴所造成之延遲的調整或保證。

上述之(A)條款主要敘述了若USPTO沒有在特定時間內發出相關動作而造成核發專利的延遲的話，每延遲一天，則專利權期限將會延長一天。各種相關動作之期限係由35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(i)-(iv)所規範，包括：

- (i) USPTO沒有在申請日起十四個月內發出35 U.S.C. § 132所規範之至少一種通知(例如第一次官方意見(Office Action)、限制性選擇(Restriction Requirement)等)、或是核准通知(Notice of Allowance)；
- (ii) 針對35 U.S.C. § 132所規範之動作，申請人提出回覆(例如是申請人針對官方意見的答辯，或是針對限制性選擇所提出之回覆)，或者於申請人提出上訴後，USPTO沒有於四個月內進行回應；
- (iii) 針對美國專利上訴與爭議委員會(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)或聯邦法院之決定，於申請案中保有可核准之請求項的情況下，USPTO沒有在四個月內進行動作；及
- (iv) 專利領證費(issue fee)已經繳納、且相關要求均已符合的情況下，USPTO沒有於繳費後四個月內對此專利進行發證(issue)。

而上述之(B)條款則主要敘述了若USPTO沒有在申請案的實際申請日起三年內核發專利的話，每延遲一天，則專利權期限將會增加一天。然延續審查(Continued Examination)之請求、衝突程序、保密命令、或BPAI或聯邦法院對於上訴案件的複審(review)所消耗的時間並不算在上述之三年期間中。

此外，35 U.S.C. § 154(b)(2)規範了一些限制條款，例如當35 U.S.C. § 154(b)(1)中之延遲期間(period of delay)有重疊(overlap)的話，專利權期限的調整不應超過核發專利延遲的實際天數。35 U.S.C. § 154(b)(2)並規範了會產生專利權期限調整之減縮的情況。35 U.S.C. § 154(b)(1)所計算出來的專利權期限延長的天數，將會因為申請人沒有提出合理的努力來配合完成整個專利申請之流程而減縮。常見的情況為，若申請人沒有在官方意見發文日起三個月內提出答辯的話，則專利權期限延長的天數將會扣除申請人所延遲的天數。

二、Wyeth案內容概說

在Wyeth and Elan Pharma International Ltd. v. Kappos (No. 2009-1120, Fed. Cir. Jan. 7, 2010)(以下簡稱Wyeth案)判決書中，美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)認為USPTO在專利權期限調整之計算上，對於35 U.S.C. § 154(b)(2)(A)之專利權期限的重疊部份的解釋有所錯誤，而維持原地方法院之判決。

從2004年起，關於(B)條款之延遲的起算日，USPTO以申請案的申請日為起始來計算，而不是申請日起算之三年後為起始來計算。在這樣的解釋下，35 U.S.C. § 154(b)(1)之(A)條款之延遲與(B)條款的延遲的「重疊」可發生於整個專利申請案未決的期間內。也就是說，整個(A)條款的延遲期間，將與整個(B)條款的延遲期間「重疊」。在這樣的基礎下，USPTO選擇(A)條款之延遲與(B)條款之延遲兩者之中較大者，作為決定專利權期限調整的基礎。

而此案相關之兩篇美國專利案(專利號7,179,892與7,189,819)之專利權人Wyeth和Eli Lilly則提出另外一種專利權期限調整的計算方式。以7,179,892專利為例，其(A)條款之延遲為610天，而(B)條款之延遲為345天，而申請人所造成的延遲則為148天。(A)條款之延遲的610天中，有51天係發生於申請日起三年之後。依照USPTO之(A)條款之延遲與(B)條款之延遲兩者之中選擇較大者之法則，USPTO算出來的專利權期限的調整天數為462天，亦即610天((A)條款之610天與(B)條款之345天二者之中取較大者)減去申請人延遲之148天。然而，專利權人Wyeth則認為，(B)條款的延遲的起始點應為申請案之申請日起三年，因此，(A)條款與(B)條款之延遲僅會於申請日起三年後才會重疊。因為於(A)條款之延遲中，僅有51天的延遲發生於申請日起三年後，故Wyeth計算出來的專利權期限的調整為756天，亦即610天之(A)條款的延遲，加上345天之(B)條款的延遲，減去51天之「重疊」，並減去148天之申請人造成之延遲。

於地方法院的判決中，地方法院認為USPTO的解釋的問題在於，它將(B)條款之延遲在已經延遲之前，就已經考量進去，而這樣的解釋與法條之字面解釋是相違背的。因此，地院採取了Wyeth的論點。

而CAFC則認為，35 U.S.C. § 154(b)中之「延遲期間」(period of delay)與「重疊」(overlap)這兩個詞並沒有意義不明確的情形。如35 U.S.C. § 154(b)(2)(A)所述，35 U.S.C. § 154(b)的限制條款僅發生於「延遲期間」來自於有「重疊」的違反三個保證的期間。明顯地，(A)條款與(B)條款已經明確地指出它們所適用之時點與期間。因此，法院可以輕易地藉由(A)條款與(B)條款所規範的延遲期間，來檢查出是否具有任何重疊的情形。

由35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)之敘述可知，(A)條款之延遲從USPTO錯過法條所訂之期限時起算，並終止於USPTO有回應之時。而(B)條款的違反則起始於USPTO沒有在實際申請日起算三年內核發專利，而終止於核發專利之時。因此，(B)條款的延遲的起算日係從申請日起算三年。

而由35 U.S.C. § 154(b)的限制條款可知，(A)條款的違反與(B)條款的違反要發生在同一時間時，才会有法條所謂之重疊的情形。由於(B)條款的延遲係從申請日起三年起算，因此在申請日起三年內，係不會有重疊的情形。如果(A)條款與(B)條款發生在不同天的話，依照35 U.S.C. § 154(b)(2)的文字敘述，這樣不算是重疊。

在USPTO不當的解釋之下，(B)條款的延遲係可發生於申請後之任何時間。相反地，35 U.S.C. § 154(b)之文字敘述已經表達了(B)條款的延遲係從申請案申請後三年起算。USPTO的解釋係與法條的文字敘述不一致。因此，CAFC同意地方法院所認為之USPTO的問題，將(B)條款之延遲在已經延遲之前，就已經考量進去。CAFC並認為35 U.S.C. § 154(b)的文字敘述係清楚明確的，故不採用USPTO之解釋，而維持原地方法院之判決。

三、USPTO因應Wyeth案之過渡期間作業程序

在2010年2月1日，USPTO於美國聯邦政府公報(Federal Register)發佈了針對Wyeth案之關於35 U.S.C. § 154(b)(2)(A)條款之專利權人要求重新計算專利權期限調整的過渡期間作業程序(Interim Procedure for Patentees To Request a Recalculation of the Patent Term Adjustment To Comply With the Federal Circuit Decision in Wyeth v. Kappos Regarding the Overlapping Delay Provision of 35 U.S.C. 154(b)(2)(A))。

於所發佈的內容中，USPTO指出其正在根據Wyeth案修改用以計算專利權期限調整的電腦軟體。USPTO提出此軟體的修改可以於2010年3月2日前完成。在此過渡期間內，專利權人可以不需繳交官方規費，來要求重新計算其專利案之專利權期限調整。然申請人必須於核發專利後180日內，使用特定表格來提出申請，所要申請的專利必須於2010年3月2日前核發者，且必須是針對Wyeth案中所提到之專利權期限調整之錯誤方可提出此申請。

若非Wyeth案所述之錯誤，或是2010年3月2日之後核發專利的案件，針對核准通知中USPTO所計算出的專利權期限調整，申請人可依照37 C.F.R. 1.705(b)，於繳交領證費(issue fee)前，提出重新考量專利權期限調整之天數之要求。依照37 C.F.R. 1.705(d)，若核准通知中所示的專利權期限調整有修改的話，則修改後的專利權期限調整會顯示於核准公告的專利中。若要請求重新考量公告之專利所顯示之專利權期限調整的天數的話，則必須於核發專利起兩個月內提出。

四、結論

於Wyeth案之後，專利權期限之調整所計算出來的期限延長的天數明顯地與Wyeth案之前所計算出來的還長，這對申請人而言是很有利的。依照筆者從業之經驗，2010年3月2日前核發專利的案件，其專利權期限之調整的天數的計算確實多半是依照Wyeth案前USPTO的計算方式來計算的。若申請人有2010年3月2日之前核准公告，且核准公告日至今未超過180天者，申請人即可依照USPTO所提出之過渡方案，來要求重新計算專利權期限之調整，以爭取完整的權利。