

特許期間調整を得るのに 不服審判による遅延だけでは不十分

筆者：オータム・ヴラリアル (*Autumn Villarreal*)

不服審判に起因した遅延が常に特許期間調整の計算対象となるでしょうか。
Sawstop Holding LLC v. Vidal 事件において米国連邦巡回区控訴裁判所が最近、下した判決によれば、その答えは、「ノー」です。

*Sawstop Holding LLC v. Vidal*¹事件において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が最近、特許法の平易な文言解釈に基づき、特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”) に請求されたほぼ間違いなく成功する不服審判による遅延であれば全て、特許期間調整 (patent term adjustment, “PTA”) の計算対象となるわけではないと判示しました。2022年9月14日、CAFCは、米国バージニア州東部地区連邦地方裁判所による、*Sawstop Holding LLC* 社に付与された特許の PTA を否認した判決を認めました。*Sawstop* 社は、審査官による拒絶を覆したほぼ間違いなく成功な不服審判に関連付けられた遅延を理由に、2つの特許の特許期間の延長を請求しました。実際に PTAB の判決によってそれらの特許が許可されたわけではありません。しかし、この事実が肝心なことです。

米国特許 (utility patent) の特許権存続期間 (以下、「特許期間」と言う) は、最も早い有効出願日から 20 年です。特許出願の係属期間において米国特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office, “USPTO”) に起因して特許発行が遅れることが起こり得ます。そのような遅延で影響を受けた特許の特許期間は、PTA の算定により延長され、出願人が完全な特許期間の恩恵を受けることが保証されま

¹ Appeal No. 21-1537, __ F.4th __, 2022 WL 4231212 (Fed. Cir. Sep. 14, 2022).

す。1日の遅延分が1日として特許期間に加算されるようにPTAが算定され、特許期間が調整されます。

35 U.S.C. §154(b)によれば、PTAの計算において3つのタイプの遅延が考慮されます。タイプAの遅延が、USPTOが出願日から14か月以内に最初の拒絶理由通知を発行しなかったことに起因したものです。タイプBの遅延が、審査が出願日から特許発行日までの「通常」の審査期間（3年と予期される）を超過した場合に生じます。

タイプCの遅延が、秘密命令、derivation 手続、又は、PTAB や連邦裁判所に対する不服審判に起因したものです。不服審判に起因した遅延による特許期間の調整は、特許性の不利な認定を覆したレビィーにおける決定に基づいて発行された特許に適用されます。*Sawstop Holding LLC v. Vidal* 事件において、上記斜体で表示された文言が、Sawstop 社が所有する'476 特許及び'796 特許に関する論理的根拠の核心です。

'476 特許の出願において、審査官は最後にクレーム 1 1 を、2つの先行技術文献の組み合わせから自明であるとして拒絶しました。Sawstop 社は、その拒絶に対し、PTAB に不服審判を請求しました。結果として、PTAB は審査官が下した拒絶を取り消しましたが、新たな根拠を以て拒絶を発行しました。その後、Sawstop 社は、いくつかの補正を行い、継続審査請求（request for continuation examination, “RCE”）を提出しました。審査官は最終的に、後に'476 特許のクレーム 1 として許可されたクレーム 1 1 を許可しました。USPTO は、Sawstop 社の不服審判に起因した遅延による PTA を認めませんでした。USPTO は、35 U.S.C.

§154(b)(1)(C)(iii)を引用して、「当該クレームは特許性の不利な決定を取り消したレビィーにおける判決に基づいて許可されたものではない」と判示しました。

USPTO は、クレーム 1 1 は PTAB の判決後も拒絶されたままであり、当該特許はその後の更なる審査及び補正の後に発行されたものであると正確に述べました。

USPTO の判決後、Sawstop 社は、PTA の否認に対し、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に上訴しました。裁判所は、クレーム 1 1 は不服審判後の新たな根拠を基に拒絶されたため、'476 特許は「特許性の不利な判断を覆したレビューにおける判決に基づいて発行された」ものではないという特許庁の認定に同意しました。クレーム 1 1 は、不服審判の前においても不服審判の後においても特許性のないものとして認定されていました。言い換えれば、特許性の不利な認定は実際には覆されませんでした。

'796 特許の出願において、独立クレーム 1 が最後に新規性欠如及び判例による自明型二重特許の両方に依拠して拒絶されました。加えて、従属クレーム 2 が最後に新規性欠如として拒絶されました。Sawstop 社は、これらの全ての拒絶に対し PTAB に不服審判を請求しました。PTAB は、クレーム 1 の両方の拒絶を認めましたが、クレーム 2 の新規性欠如拒絶を取り消し、クレーム 2 の特許性を認めました。その判決後、Sawstop 社は、PTAB によるクレーム 1 に対する新規性欠如拒絶のみに異議を申し立てて同一地方裁判所に起訴しました。裁判所は最終的に、クレーム 1 に関する PTAB の判決を覆しましたが、Sawstop 社が二重特許に関する拒絶を訴状に含めなかったため、それに関する判決は下しませんでした。そのように、クレーム 1 は Sawstop 社の上訴の前においても上訴の後においても特許性のないものとして認定されていました。

差し戻し中、PTAB は Sawstop 社に、二重特許拒絶に対処するターミナルディスクレーマーを提出する、又は、クレーム 2 を許可可能な独立クレーム形式に書き直すという選択肢を与えました。許可通知が補正後クレーム 2 及びクレーム 2 に従属するクレームに対し発行されます。しかしながら、Sawstop 社は、RCE を提出したので、審査がいくつかのクレーム補正に対し継続されました。結果として、許可通知が'796 特許に対し発行されました。USPTO は、クレーム 2 の拒絶に対し成功した不服審判に起因した遅延のみによる PTA を認めました。

USPTO の判決後、Sawstop 社はまた、特許クレーム 1 に関する PTA の否認に対し異議を申し立て、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に再び上訴しました。裁判所は、クレーム 1 に対する二重特許拒絶が不服審判後においても維持されたので、当該不服審判により「特許性の不利な決定が覆され」なかったため、'796 特許のクレーム 1 に関する PTA は認められないと判示しました。そのように、クレーム 1 は不服審判の前又は不服審判の後においても特許性のあるものとして見なされませんでした。更に、不服審判後の審査期間においてクレーム 1 が削除されたので、地方裁判所は、'796 特許は、35 U.S.C. §154(b)(1)(C)(iii) の規定により求められたように、特許性の不利な認定を覆した判決に「基づいて発行」されたものではないと判示しました。

その後、Sawstop 社は、地方裁判所による PTA 判決に対し、CAFC に上訴しました。CAFC は、35 U.S.C. §154(b)(1)(C)(iii) の解釈において、「タイプ C の調整は、、、成功な不服審判に起因した遅延のためのものである」²と指摘しました。

'476 特許に関し、CAFC は、地方裁判所の判定を認めました。まず、クレーム 1 1 の特許性は当該不服審判によって実質的に変わっていません。CAFC は、クレーム 1 1 の特許性に対する認定の不服審判が「成功」しなかったため、法令により求められたように特許性の認定が「覆され」なかったと説明しました。次に、審査期間において PTAB の新たな拒絶根拠に対処するために行われた補正の関係で、最終的に許可されたクレーム 1 1 は、不服審判において「レビューにおいて判決を受けた」クレーム 1 1 とは同じものではありませんでした。不服審判の前においてもその後においても特許性の不利な認定が維持されました。クレームが許可されたのが不服審判後の有意な実質的審査の後でした。

'796 特許に関し、CAFC は、タイプ C の遅延に関する規定の同じ解釈に基づいて、地方裁判所の判定を認めました。クレーム 1 に関する USPTO の判決は、二重

² CAFC は *Supernus Pharms., Inc. v. Iancu* 事件における自身の先の判決を引用した(913 F.3d 1351, 1353 (Fed. Cir. 2019))。

特許拒絶及び新規性欠如拒絶の両方に基づいて下されたものです。Sawstop社は、新規性欠如拒絶に対し、地方裁判所に不服審判を請求しましたが、二重特許拒絶に対しては請求しませんでした。地方裁判所は、その二重特許拒絶に対し判定を下さなかったため、クレーム1は、不服審判の前（新規性欠如拒絶及び二重特許拒絶）においても不服審判の後（二重特許拒絶）においても特許性のないものとして認定されました。’96特許にも当てはまるように、CAFCは、地方裁判所の判決は法令により求められたように「特許性の不利な認定を覆し」ていなかったと判定しました。特許性の不利な認定は不服審判の前においてもその後においても維持されたままでした。

CAFCは、Sawstop社が自社特許のPTAに対し行った請求を却下する判決を下しました。特許実務家は、その判決の根拠となった35 U.S.C. §154(b)(1)(C)(iii)の「平易な文言」解釈を心に留めるべきです。