

連邦巡回区控訴裁判所、ターミナルディスクレームによる、 特許期間の調整及延長への異なる効果を解明

筆者：カーリン・バートン (Carlyn A. Burton, 弊所パートナー)

米国特許の特許期間は原則として、米国特許出願の出願日から、若しくは、35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c)又は 386(c)に基づく最も早い出願日から20年ですが、特許期間が20年以上となるシナリオは2つあります。1つ目が、特許期間の調整 (Patent Term Adjustment, “PTA”) と呼ばれ、特許出願の審査段階において米国特許商標庁 (USPTO) による審査遅延を理由に特許期間が調整されます。2つ目が、特許期間の延長 (Patent Term Extension, “PTE”) と呼ばれ、法規制による発明の許認可を受けるに当たり商業的市販の遅延を考慮したものです。PTA 及び PTE の違いとそれらを規定する法令の文言が、最近、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) により *In re Collect* 事件に対し下された判決¹の焦点となっています。

CAFC は、自明型二重特許 (obviousness type double patenting, “ODP”) 拒絶の結果として提出されたターミナルディスクレームによる PTA への影響を、PTE と比較して区別しました。CAFC は以前に、PTE はターミナルディスクレームによって失効するものではないと判定しました。具体的に、CAFC は、「PTE が認められた特許の ODP 分析に使われる特許の権利満了予定日は、PTE が加算される前の権利満了予定日である一方で、PTA が認められた特許の ODP 分析に使われる特許の権利満了予定日は、PTA が加算された権利満了予定日である」との判定を下しました。この区別は、PTA 及び PTE を規定する法令の文言における差異に基づくものです。

特許審判部 (PTAB 又は Board) に提示された反論において注目されている点、そして、CAFC が自身の判決に強調した点が、「条項(i), (ii), (iii)又は(iv)に該当す

¹ __ F.4th __, 2023 WL 5519716 (Fed. Cir. Aug. 28, 2023).

る場合、条項に記載されるアクションが取られるまで、それらの条項において特定された期間後に、特許期間を一日単位で計算して延長するべきである」という 35 U.S.C. § 154(b)(1)に記載の PTA に関する法令による必須の表現です。そのような法令による必須の文言は、PTE を規定する条文§ 156 にも記載されています。

しかしながら、PTA は、§ 154(b)(2)(B)に記載の「特許が特許期間に関するディスクレマーを伴う場合、PTA による調整は、当該ディスクレマーによって定められた特許期間を超えることはない」という制限に左右されます。こうして、CAFC は、「§ 154(b)(2)(B)の規定により、ターミナルディスクレマーを伴う特許は、USPTO による遅延で調整され得る PTA の利益から明白に除外されているが、PTE を規定する§ 156 においては、それに類似する禁則は存在しない」と特に言及しました。

この区別により、Collect 社の自社特許（元々 PTA を伴って特許許可されたもの）のうちの 4 つの特許が、査定系再審査手続（*ex parte reexamination proceeding*）において ODP 拒絶を理由に無効とされました。ODP 拒絶は、特許期間の長期化を防ぐことを主な目的とする公共政策を土台としている判例法理に基づくものです。当該目的は、最初の特許のクレームと特許性の点で区別できない 2 つ目の特許のクレームを禁止することによって達成されます。通常、ODP 拒絶は、ターミナルディスクレマーを提出して特許所有権と対象特許（後に特許付特許付与された特許）及び参照特許（先に特許付与された特許）の権利満了予定日とを結び付けることによって解消されます。ほとんどの場合、ターミナルディスクレマーは後の出願の審査段階において提出されますが、場合によって特許付与後に提出されることもできます。しかしながら、Collect 社が受けたその ODP 拒絶は、関連「参照」特許の存続期間が既に終了したため、「対象」特許の再審査手続においてターミナルディスクレマーを提出することによって解消できま

せんでした。ターミナルディスクレマーが提出されなければ、再審査手続中に ODP 拒絶を受けた対象特許は、単純に特許を受けることができません。

Cellect 社は、「Board が審査官の認定について後からとやかく言って実質的かつ新たな特許性に関する疑問 (substantial new question of patentability) を人為的に作り出した」と反論しました。具体的に、Cellect 社は、「同じ審査官が異議申立られた (対象) 特許及び参照特許の全てを検討したので、それらの特許を知っているが、Cellect 社の他の出願の審査段階において他の出願に対し ODP 拒絶を出しているにもかかわらず、対象特許の審査段階において ODP 拒絶を出していない」と反論しました。CAFC は、そのような反論に説得されず、「担当審査官が、今回異議申立られた特許のクレームではなく、Cellect 社の他の特許出願のクレームに対し ODP 拒絶を出しており、かつ、参照特許を知っているからといって、彼が今回の ODP を考慮したとは限らない」と述べました。Cellect 社は当該審査官が審査段階において ODP を考慮したことを証明する経過履歴を示していないから、CAFC は、実質的かつ新たな特許性に関する疑問が存在するという Board の判決を認めました。

先を見越してターミナルディスクレマーを積極的に提出することで、ODP 拒絶に基づくファミリー特許の無効化を回避できると強く促す方もいるかもしれませんが、他の選択肢も考えられます。まず、Cellect 社の状況において、ODP 拒絶は、実質的かつ新たな特許性に関する疑問として、査定系再審査手続において出されました。最初の出願の担当審査官が出願の関連性の通知を情報開示陳述書 (IDS) を介して受領しましたが、出願人がそのような通知を用いて具体的に ODP を考慮することを求める請求をすれば、実質的かつ新たな特許性に関する疑問を十分に回避することが可能です。実質的かつ新たな特許性に関する疑問の存在が、特許や刊行物が以前に特許庁により／へ提示され又は特許庁により考慮さ

れたという事実によって排除されません²が、ODPを考慮することを求める請求が、審査の経過履歴において審査官がクレームの関連性及びODP問題の可能性を確実に考慮したという証拠の提供となります。

また、ファミリー特許が全て特許付与され、それらのうちの一部がPTAを伴っており、かつ、ターミナルディスクレマーを提出していない場合、特許権者は、何か執行措置が出される前に、先を見越して補充審査（supplemental examination）を積極的に請求することを考慮することもお勧めします。補充審査請求は、二重特許を含み（これに限定されるものではない）、特許性の根拠に関わる場合があります。補充審査請求を提出することによって、潜在的なODP問題が考慮される場合がありますが、再審査は、USPTOが実質的かつ新たな特許性に関する疑問が存在すると判断した場合のみに開始されます。その間に、参照特許に対しターミナルディスクレマーを提出することが可能です。今回の場合、Collect社にとって、ターミナルディスクレマーを提出するタイミングを逃しましたが、Collectが直面し得る潜在的な問題を早期に特定することができたかもしれません。CAFCが今回の争点について説明しました。しかしながら、全てのシナリオにおいて、PTAに起因して異なる特許期間を持ち、複雑な関連性を持つファミリー特許に纏わる問題がそれで、ほんの少しもっと複雑になってしまったようです。

² See 35 U.S.C. § 303.