

## 仅有上诉延迟不足以获得专利期限调整

作者：Autumn Villarreal

美国联邦巡回上诉法院最近在 *Sawstop Holding LLC v. Vidal* 案<sup>1</sup>中裁定，根据其对于专利法的一般文义解释，并非所有因向专利审判和上诉委员会(“PTAB”)上诉成功而导致的延迟都会赋予专利权人专利期限调整(“PTA”)的权利。2022年9月14日，CAFC 维持了美国弗吉尼亚州东区法院的裁决，即驳回针对 Sawstop Holding LLC 的授权专利的 PTA 请求。基于与成功推翻审查员驳回的上诉相关联的延迟，Sawstop 要求延长两项专利的期限。然而，PTAB 的决定实际上并未导致这些专利被授权，这一事实成为法院判决的关键。

在美国，发明专利的期限为自专利申请的最早有效申请日起 20 年。由美国专利商标局(“USPTO”)造成的专利授权延迟可能发生在专利申请未决期间。PTA 程序延长了受此类延迟影响的专利期限，以确保申请人获得完整专利期限的利益。所做的计算调整是每延迟一天，专利期限就增加一天。

根据美国专利法第 154(b)条，有三种类型的延迟可导致 PTA。A 类延迟是由于 USPTO 未能在提交申请后的 14 个月内发出第一次审查意见书。B 类延迟发生在审查超过申请日和专利授权日之间的“正常”审查周期(估计为三年)的情况。

C 类延迟是由保密命令( secrecy order)、溯源调查程序( derivation proceeding)或向 PTAB 或联邦法院上诉造成的。由于上诉延迟而导致的专利期限调整适用于**复审决定推翻对可专利性的不利认定而授权的专利**。在 *Sawstop Holding LLC v. Vidal* 案中，上述加粗文字的含义是关于 Sawstop 的’476 专利和’796 专利的裁决背后的基本原理的关键所在。

在授予’476 专利的专利申请中，审查员最终驳回了权利要求 11，因为该权利要求相对于两个现有技术对比文件的结合不具备创造性。Sawstop 向 PTAB 就该驳回提出了上诉。最终，PTAB 撤销了审查员的驳回，但也提出了新的驳回理由。此后，Sawstop 提交了多处修改以及继续审查请求(“RCE”)来处理该新的驳回理由。审查员最终批准了权利要求 11，该权利要求作为’476 专利的权利要

---

<sup>1</sup> Appeal No. 21-1537, \_\_\_ F.4th \_\_\_, 2022 WL 4231212 (Fed. Cir. Sep. 14, 2022)

求 1 被授权。USPTO 没有因为由 Sawstop 上诉导致的延迟而给予 PTA。USPTO 引用了美国专利法第 154(b)(1)(C)(iii)条，认为“该权利要求不是根据复审决定推翻对可专利性的不利认定而授权。” USPTO 准确地指出，在 PTAB 做出决定后，权利要求 11 维持被驳回状态，该专利仅在进一步的审查和修改后才得到授权。

在 USPTO 做出决定之后，Sawstop 向美国弗吉尼亚州东区法院起诉，对拒绝 PTA 的决定提出挑战。该法院同意专利局的意见，即’476 专利不是“根据复审决定推翻对可专利性的不利认定而授权”，因为在上诉后，权利要求 11 因为新的驳回理由被驳回。在上诉之前和之后，权利要求 11 均不具有可专利性。换言之，对可专利性的不利认定实际上并没有被推翻。

在授予’796 专利的专利申请中，独立权利要求 1 基于新颖性和判例法上的显而易见型重复授权最终被驳回。此外，从属权利要求 2 最终因缺乏新颖性被驳回。Sawstop 就所有驳回向 PTAB 提出了上诉。PTAB 维持了对权利要求 1 的驳回，但推翻了对权利要求 2 的新颖性驳回，认为权利要求 2 具有可专利性。在该决定后，Sawstop 在同一美国地区法院提起诉讼，仅挑战 PTAB 对权利要求 1 的新颖性驳回。法院最终推翻了 PTAB 关于权利要求 1 的决定，但没有就重复授权驳回做出判决，因为 Sawstop 没有将其包含在诉讼请求中。因此，在 Sawstop 的上诉前后，权利要求 1 均不具有可专利性。

在重审时，PTAB 向 Sawstop 提供了提交期末放弃声明以解决重复授权驳回或将权利要求 2 重写为可授权的独立权利要求的选项。Sawstop 选择了第二个选项。针对修改后的权利要求 2 以及从属于权利要求 2 的其他权利要求，发布了授权通知书。但是，Sawstop 提交了 RCE，随着对权利要求书的多处修改，审查继续进行。最终，针对’796 专利发布了授权通知。USPTO 仅对因驳回权利要求 2 的上诉成功导致的延迟给予了 PTA。

在 USPTO 做出决定后，Sawstop 再次向美国弗吉尼亚州东区法院提起诉讼，挑战关于专利权利要求 1 的拒绝 PTA 的决定。该法院认为，’796 专利无权就权利要求 1 获得 PTA，因为上诉没有“推翻对可专利性的不利认定”，这是因为权利要求 1 的重复授权驳回在上诉后仍然有效。因此，在上诉之前或之后，权利要求 1 均不被认为具有可专利性。此外，由于权利要求 1 在上诉后的审查过程中被撤销，因此该地区法院确定’796 专利没有按照美国专利法第 154(b)(1)(C)(iii)条所

要求的“根据推翻对可专利性的不利认定的决定而授权”。

Sawstop 随后将该地区法院的 PTA 判决上诉至 CAFC。在解释美国专利法第 154(b)(1)(C)(iii)条时，CAFC 指出“C 类调整是针对……由于……成功上诉导致的延迟<sup>2</sup>。”

关于’476 专利，CAFC 维持了地区法院的判决。首先，上诉并未导致权利要求 11 的可专利性发生实质性变化。CAFC 解释称，由于对权利要求 11 的可专利性认定的上诉并未“成功”，因此该认定并未如法律所要求的被“推翻”。其次，由于在审查过程中针对 PTAB 的新驳回理由进行了修改，最终授权的权利要求 11 的版本与上诉期间“根据复审决定”的权利要求 11 不同。在上诉之前和之后，对不可专利性的不利认定仍然存在，并且该权利要求仅在上诉后进行重大实质性的审查答辩后才得到授权。

关于’796 专利，CAFC 对地区法院判决的维持是基于对 C 类延迟规定的相同解释。USPTO 就权利要求 1 做出的决定是基于重复授权和新颖性。Sawstop 就新颖性驳回向地区法院提起诉讼，但没有就重复授权驳回起诉。由于该地区法院在其判决中没有解决重复授权驳回问题，因此权利要求 1 在上诉之前（新颖性和重复授权）和上诉之后（重复授权）均不具有可专利性。与’496 专利一样，CAFC 确定地区法院的判决并未按照法律的要求“推翻对可专利性的不利认定”。在上诉之前和之后，对不可专利性的不利认定仍然存在。

专利从业者应当注意美国专利法第 154(b)(1)(C)(iii)条的“一般文义”解释，正是该解释引导 CAFC 做出驳回 Sawstop 对其专利的 PTA 请求的判决。

---

<sup>2</sup> CAFC 引用其先前做出的判决 *Supernus Pharms., Inc. v. Iancu*, 913 F.3d 1351, 1353 (Fed. Cir. 2019)