

联邦巡回法院澄清期末放弃对专利期限调整和延长的不同影响

Carlyn A. Burton

有两种情况专利期限可能从美国专利申请提交之日起持续超过 20 年，或者，如果是参照 35 U.S.C. §§ 120、121、365(c)或 386(c)提交的申请，则可能从最早美国申请提交之日起持续超过 20 年。第一种情况是专利期限调整（PTA），这是因 USPTO 在专利申请审查期间的延迟而授予。第二种情况是专利期限延长（PTE），这是为了补偿发明需要监管部门批准而导致的发明商业化延迟。创设 PTA 和 PTE 的法定语言及两者之间的区别是联邦巡回上诉法院（CAFC 或联邦巡回法院）最近在 *In re Collect* 中所作出判决的主题¹。

相比于在 PTE 中，CAFC 先前已裁定不因期末放弃 (terminal disclaimer) 而失去 PTE，CAFC 区分了因显而易见型重复授权（ODP）驳回而提交的期末放弃对 PTA 的影响。具体而言，CAFC 裁决，“如果专利获得 PTE，用于 ODP 分析的到期日是增加 PTE 前的到期日，而如果专利获得 PTA，用于 ODP 分析的到期日则是增加 PTA 后的到期日。”这一区别基于创设 PTA 和 PTE 的法定语言的不同。

递交给专利审判与上诉委员会（PTAB 或委员会）的论据侧重于 35 U.S.C. §154(b)(1)中关于 PTA 的强制性措辞，联邦巡回法院在其判决中也已强调这一点：“针对第(i)、(ii)、(iii)或(iv)条（以实际情况为准）规定的期限结束后的每一天，专利期限应延长 1 天，直至采取本条所述的行动为止。”第 156 条（创设 PTE 的法定条款）中也呈现了此法定语言。

然而，PTA 受 § 154(b)(2)(B)限制的约束：“对于在指定日期后放弃期限的专利，不能在该放弃中指定的到期日后进行根据本条规定的调整。”因此，CAFC 指出，§154(b)(2)(b)明确禁止提交期末放弃的专利在针对因 USPTO 造成的延迟的放弃日期后受益于 PTA，但 §156 中并不存在关于 PTE 的类似禁止。

对于 *Collect* 而言，这一区别导致其 4 项专利（最初授予 PTA）在单方复审程序中因 ODP 而被认定无效。ODP 驳回是基于以公共政策为基础的司法创造理论，其主要目的是防止专利期限延长。其通过禁止第二件专利中与第一件专利的权利要求没有可专利性差异的权利要求来实现这一目标。通常，通过递交期末放弃，将主体（后授予）专利和参考（先授予）专利的所有权和到期日捆绑在一起，即可克服 ODP 驳回。虽然，期末放弃通常是在后审查的专利申请的审查期间递交，但也可以在授权后提交。然而，对于 *Collect* 而言，通过在“主体”专利的复审程序期间递交期末放弃不能克服 ODP 驳回，因为相关“参考”专利已过期。如果没有递交期末放弃，在复审程序中收到 ODP 驳回的主体专利就不能被授权。

Collect 声称，委员会通过猜测审查员的判断，人为制造了一个实质性的新可专利性问题。具体而言，*Collect* 声称，同一审查员分析了所有被挑战的（主体）和参考专利，因此了解这些专利，但该审查员在审查期间没有发布任何 ODP 驳回，而在审查 *Collect* 拥有的其他申请期间发布了 ODP 驳回。CAFC 未采信这些主张，并表示“审查员愿意对 *Collect* 拥有的其他专利申请中的权利要求发布 ODP 驳回而不是对被挑战的专利发布 ODP 驳回，以及其对参考专利的了解，并不能肯定地表

¹ __ F.4th __, 2023 WL 5519716（联邦巡回法院，2023 年 8 月 28 日）。

明其在此考虑了 ODP。”Collect 没有指出表明审查员考虑了 ODP 的任何审查历史部分，因此，CAFC 同意委员会的意见，即存在实质性的新可专利性问题。

虽然有些人可能认为主动提交期末放弃可防止基于潜在 ODP 认定的专利族无效，但可能还有其他选择可以考虑。首先，在 Collect 的情况下，ODP 问题是在单方复审程序中作为实质性的新可专利性问题提出的。虽然原始申请中的审查员通过信息披露声明收到了申请的关联性通知，但如果申请人特别要求考虑 ODP，该通知可能足以避免实质性的新可专利性问题。虽然专利局先前引用、接收或考虑的专利或印刷出版物并不排除实质性的新可专利性问题的存在²，但要求考虑 ODP 的请求可以提供审查历史中的证据，证明审查员确实考虑了权利要求的关联性和潜在 ODP 问题。

如果专利族中的所有成员均已授权，而其中一些已被授予 PTA 且未递交期末放弃，专利所有人也可以考虑在采取任何维权行动之前主动请求补充审查。补充审查请求可能涉及任何可专利性理由，包括但不限于重复授权。通过提交补充审查请求，可能会考虑潜在 ODP 问题，但只有当 USPTO 认定存在实质性的新可专利性问题时，才会对复审进行立案，在此过程中，可以在参考专利期限内递交期末放弃。虽然 Collect 提交期末放弃已为时太晚，但早期识别 Collect 可能遇到的潜在问题是可以实现。然而，在所有情况下，尽管联邦巡回法院作出了澄清，但对于作为具有复杂关系网的成员并因 PTA 而具有不同专利期限的专利，相关问题只会变得更加复杂。

² 请参见 35 U.S.C. § 303。