

僅有上訴延遲不足以獲得專利期限調整

作者：Autumn Villarreal

美國聯邦巡迴上訴法院最近在 *Sawstop Holding LLC v. Vidal* 案¹中裁定，根據其對專利法的一般文義解釋，並非所有因向專利審判和上訴委員會（“PTAB”）上訴成功而導致的延遲都會賦予專利權人專利期限調整（“PTA”）的權利。2022年9月14日，CAFC維持了美國弗吉尼亞州東區法院的裁決，即駁回針對 Sawstop Holding LLC 的授權專利的 PTA 請求。基於與成功推翻審查員駁回的上訴相關聯的延遲，Sawstop 要求延長兩項專利的期限。然而，PTAB 的決定實際上並未導致這些專利被授權，這一事實成為法院判決的關鍵。

在美國，發明專利的期限為自專利申請的最早有效申請日起 20 年。由美國專利商標局（“USPTO”）造成的專利授權延遲可能發生在專利申請未決期間。PTA 程序延長了受此類延遲影響的專利期限，以確保申請人獲得完整專利期限的利益。所做的計算調整是每延遲一天，專利期限就增加一天。

根據美國專利法第 154(b)條，有三種類型的延遲可導致 PTA。A 類延遲是由於 USPTO 未能在提交申請後的 14 個月內發出第一次審查意見書。B 類延遲發生在審查超過申請日和專利授權日之間的「正常」審查周期（估計為三年）的情況。

C 類延遲是由保密命令（*secrecy order*）、溯源調查程序（*derivation proceeding*）或向 PTAB 或聯邦法院上訴造成的。由於上訴延遲而導致的專利期限調整適用於**複審決定推翻對可專利性的不利認定而授權**的專利。在 *Sawstop Holding LLC v. Vidal* 案中，上述加粗文字的含義是關於 Sawstop 的’476 專利和’796 專利的裁決背後的基本原理的關鍵所在。

在授予’476 專利的專利申請中，審查員最終駁回了權利要求 11，因為該權利要求相對於兩個現有技術對比文件的結合不具備創造性。Sawstop 向 PTAB 就該駁回提出了上訴。最終，PTAB 撤銷了審查員的駁回，但也提出了**新的駁回理由**。此後，Sawstop 提交了多處修改以及繼續審查請求（“RCE”）來處理該新的駁回理由。審查員最終批准了權利要求 11，該權利要求作為’476 專利的權利

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

要求 1 被授權。USPTO 沒有因為由 Sawstop 上訴導致的延遲而給予 PTA。USPTO 引用了美國專利法第 154(b)(1)(C)(iii)條，認為「該權利要求不是根據複審決定推翻對可專利性的不利認定而授權。」USPTO 準確地指出，在 PTAB 做出決定後，權利要求 11 維持被駁回狀態，該專利僅在進一步的審查和修改後才得到授權。

在 USPTO 做出決定之後，Sawstop 向美國弗吉尼亞州東區法院起訴，對拒絕 PTA 的決定提出挑戰。該法院同意專利局的意見，即'476 專利不是「根據複審決定推翻對可專利性的不利認定而授權」，因為在上訴後，權利要求 11 因為新的駁回理由被駁回。在上訴之前和之後，權利要求 11 均不具有可專利性。換言之，對可專利性的不利認定實際上並沒有被推翻。

在授予'796 專利的專利申請中，獨立權利要求 1 基於新穎性和判例法上的顯而易見型重複授權最終被駁回。此外，從屬權利要求 2 最終因缺乏新穎性被駁回。Sawstop 就所有駁回向 PTAB 提出了上訴。PTAB 維持了對權利要求 1 的駁回，但推翻了對權利要求 2 的新穎性駁回，認為權利要求 2 具有可專利性。在該決定後，Sawstop 在同一美國地區法院提起訴訟，僅挑戰 PTAB 對權利要求 1 的新穎性駁回。法院最終推翻了 PTAB 關於權利要求 1 的決定，但沒有就重複授權駁回做出判決，因為 Sawstop 沒有將其包含在訴訟請求中。因此，在 Sawstop 的上訴前後，權利要求 1 均不具有可專利性。

在重審時，PTAB 向 Sawstop 提供了提交期末放棄聲明以解決重複授權駁回或將權利要求 2 重寫為可授權的獨立權利要求的選項。Sawstop 選擇了第二個選項。針對修改後的權利要求 2 以及從屬於權利要求 2 的其他權利要求，發佈了授權通知書。但是，Sawstop 提交了 RCE，隨著對權利要求書的多處修改，審查繼續進行。最終，針對'796 專利發佈了授權通知。USPTO 僅對因駁回權利要求 2 的上訴成功導致的延遲給予了 PTA。

在 USPTO 做出決定後，Sawstop 再次向美國弗吉尼亞州東區法院提起訴訟，挑戰關於專利權利要求 1 的拒絕 PTA 的決定。該法院認為，'796 專利無權就權利要求 1 獲得 PTA，因為上訴沒有「推翻對可專利性的不利認定」，這是因為權利要求 1 的重複授權駁回在上訴後仍然有效。因此，在上訴之前或之後，權利要求 1 均不被認為具有可專利性。此外，由於權利要求 1 在上訴後的審查過程中被撤銷，因此該地區法院確定'796 專利沒有按照美國專利法第 154(b)(1)(C)(iii)條所

要求的「根據推翻對可專利性的不利認定的決定而授權」。

Sawstop 隨後將該地區法院的 PTA 判決上訴至 CAFC。在解釋美國專利法第 154(b)(1)(C)(iii)條時，CAFC 指出「C 類調整是針對……由於……成功上訴導致的延遲²。」

關於'476 專利，CAFC 維持了地區法院的判決。首先，上訴並未導致權利要求 11 的可專利性發生實質性變化。CAFC 解釋稱，由於對權利要求 11 的可專利性認定的上訴並未「成功」，因此該認定並未如法律所要求的被「推翻」。其次，由於在審查過程中針對 PTAB 的新駁回理由進行了修改，最終授權的權利要求 11 的版本與上訴期間「根據複審決定」的權利要求 11 不同。在上訴之前和之後，對不可專利性的不利認定仍然存在，並且該權利要求僅在上訴後進行重大實質性的審查答辯後才得到授權。

關於'796 專利，CAFC 對地區法院判決的維持是基於對 C 類延遲規定的相同解釋。USPTO 就權利要求 1 做出的決定是基於重複授權和新穎性。Sawstop 就新穎性駁回向地區法院提起訴訟，但沒有就重複授權駁回起訴。由於該地區法院在其判決中沒有解決重複授權駁回問題，因此權利要求 1 在上訴之前（新穎性和重複授權）和上訴之後（重複授權）均不具有可專利性。與'496 專利一樣，CAFC 確定地區法院的判決並未按照法律的要求「推翻對可專利性的不利認定」。在上訴之前和之後，對不可專利性的不利認定仍然存在。

專利從業者應當注意美國專利法第 154(b)(1)(C)(iii)條的「一般文義」解釋，正是該解釋引導 CAFC 做出駁回 Sawstop 對其專利的 PTA 請求的判決。

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