

聯邦巡迴法院澄清期末放棄對專利期限調整和延長的不同影響

Carlyn A. Burton

有兩種情況專利期限可能從美國專利申請提交之日起持續超過 20 年，或者，如果是參照 35 U.S.C. §§ 120、121、365(c)或 386(c)提交的申請，則可能從最早美國申請提交之日起持續超過 20 年。第一種情況是專利期限調整（PTA），這是因 USPTO 在專利申請審查期間的延遲而授予。第二種情況是專利期限延長（PTE），這是為了補償發明需要監管部門批准而導致的發明商業化延遲。創設 PTA 和 PTE 的法定語言及兩者之間的區別是聯邦巡迴上訴法院（CAFC 或聯邦巡迴法院）最近在 *In re Collect* 中所作出判決的主題¹。

相比於在 PTE 中，CAFC 先前已裁定不因期末放棄(*terminal disclaimer*)而失去 PTE，CAFC 區分了因顯而易見型重複授權（ODP）駁回而提交的期末放棄對 PTA 的影響。具體而言，CAFC 裁決，“如果專利獲得 PTE，用於 ODP 分析的到期日是增加 PTE 前的到期日，而如果專利獲得 PTA，用於 ODP 分析的到期日則是增加 PTA 後的到期日。”這一區別基於創設 PTA 和 PTE 的法定語言的不同。

遞交給專利審判與上訴委員會（PTAB 或委員會）的論據側重於 35 U.S.C. §154(b)(1)中關於 PTA 的強制性措辭，聯邦巡迴法院在其判決中也已強調這一點：“針對第(i)、(ii)、(iii)或(iv)條（以實際情況為準）規定的期限結束後的每一天，專利期限應延長 1 天，直至採取本條所述的行動為止。”第 156 條（創設 PTE 的法定條款）中也呈現了此法定語言。

然而，PTA 受 § 154(b)(2)(B)限制的約束：“對於在指定日期後放棄期限的專利，不能在該放棄中指定的到期日後進行根據本條規定的調整。”因此，CAFC 指出，§154(b)(2)(b)明確禁止提交期末放棄的專利在針對因 USPTO 造成的延遲的放棄日期後受益於 PTA，但 §156 中並不存在關於 PTE 的類似禁止。

對於 *Collect* 而言，這一區別導致其 4 項專利（最初授予 PTA）在單方複審程序中因 ODP 而被認定無效。ODP 駁回是基於以公共政策為基礎的司法創造理論，其主要目的是防止專利期限延長。其通過禁止第二件專利中與第一件專利的權利要求沒有可專利性差異的權利要求來實現這一目標。通常，通過遞交期末放棄，將主體（後授予）專利和參考（先授予）專利的所有權和到期日捆綁在一起，即可克服 ODP 駁回。雖然，期末放棄通常是在後審查的專利申請的審查期間遞交，但也可以在授權後提交。然而，對於 *Collect* 而言，通過在“主體”專利的複審程序期間遞交期末放棄不能克服 ODP 駁回，因為相關“參考”專利已過期。如果沒有遞交期末放棄，在複審程序中收到 ODP 駁回的主體專利就不能被授權。

Collect 聲稱，委員會通過猜測審查員的判斷，人為製造了一個實質性的新可專利性問題。具體而言，*Collect* 聲稱，同一審查員分析了所有被挑戰的（主體）和參考專利，因此瞭解這些專利，但該審查員在審查期間沒有發佈任何 ODP 駁回，而在審查 *Collect* 擁有的其他申請期間發佈了 ODP 駁回。CAFC 未採信這些主張，並表示“審查員願意對 *Collect* 擁有的其他專利申請中的權利要求發佈 ODP 駁回而不是對被挑戰的專利發佈 ODP 駁回，以及其對參考專利的瞭解，並不能肯定地表

¹ ___ F.4th ___, 2023 WL 5519716（聯邦巡迴法院，2023 年 8 月 28 日）。

明其在此考慮了 ODP。”Collect 沒有指出表明審查員考慮了 ODP 的任何審查歷史部分，因此，CAFC 同意委員會的意見，即存在實質性的新可專利性問題。

雖然有些人可能認為主動提交期末放棄可防止基於潛在 ODP 認定的專利族無效，但可能還有其他選擇可以考慮。首先，在 Collect 的情況下，ODP 問題是在單方複審程序中作為實質性的新可專利性問題提出的。雖然原始申請中的審查員通過資訊披露聲明收到了申請的關聯性通知，但如果申請人特別要求考慮 ODP，該通知可能足以避免實質性的新可專利性問題。雖然專利局先前引用、接收或考慮的專利或印刷出版物並不排除實質性的新可專利性問題的存在²，但要求考慮 ODP 的請求可以提供審查歷史中的證據，證明審查員確實考慮了權利要求的關聯性和潛在 ODP 問題。

如果專利族中的所有成員均已授權，而其中一些已被授予 PTA 且未遞交期末放棄，專利所有人也可以考慮在採取任何維權行動之前主動請求補充審查。補充審查請求可能涉及任何可專利性理由，包括但不限於重複授權。通過提交補充審查請求，可能會考慮潛在 ODP 問題，但只有當 USPTO 認定存在實質性的新可專利性問題時，才會對複審進行立案，在此過程中，可以在參考專利期限內遞交期末放棄。雖然 Collect 提交期末放棄已為時太晚，但早期識別 Collect 可能遇到的潛在問題是可以實現的。然而，在所有情況下，儘管聯邦巡迴法院作出了澄清，但對於作為具有複雜關係網的成員並因 PTA 而具有不同專利期限的專利，相關問題只會變得更加複雜。

² 請參見 35 U.S.C. § 303。