

NATURAL ALTERNATIVES INT'L, INC. v. IANCU事件、上訴番号2017-1962(CAFC、2018年10月1日)。Prost裁判官、Moore裁判官、Reyna裁判官による審理。特許審判部(PTAB)の決定を不服としての上訴。

#### 背景:

NAI社は、一連の8件の特許出願の提出を行った。5件目の出願(CIP)を提出した際、過去の全出願に対して優先権の主張を行った。6件目の出願の提出後、5件目の出願での優先権の主張が取り下げとなった。従って、5件目の特許が発行された際、初めの4件の出願に対する優先権が放棄となった。6件目以降の出願は、優先権を5件目の出願に対して主張することにより、最初の出願に対して優先権の主張を行った。

NAI社の競争相手は、NAI社の8件目の特許についての再審査を請求した。NAI社の競争相手により異議が唱えられたクレームは、再審査された特許の親特許を含めて、先行文献と同一である、もしくは先行文献に基づき自明であるとして拒絶された。PTABは、8件目の特許が1件目の出願の優先権利益を得る資格がなかったという審査官の事実認定を確認支持した。このため、PTABは、審査官の拒絶を確認支持した。NAI社は、本決定を不服として、CAFCに上訴した。PTO長官が仲裁に入った。

#### 争点/判決理由:

8件目の出願には、1件目の出願の優先日を受ける資格があるか。 否、原決定が確認支持される。

#### 審理内容:

まず、NAI社は、6件目の出願が§120の全基準を満たした時点で、1件目の出願に対する優先権主張が6件目の出願に「与えられた(vested)」と主張した。更に、NAI社は、(i) 5件目の出願の優先権の放棄が、その出願に限定されていた、(ii) 優先権が、各先願が連続的連鎖関係においてその連鎖の一部を形成するのではなく、各出願に、先願に対して独立の連鎖関係を形成する資格が与えられるとみなされるべきであると主張した。

しかし、CAFCは、8件目の出願が、1件目の出願の提出日について、§120の「特定の記載」の要件を満たしていなかったとした。これは、8件目の出願が5件目の出願を通して1件目の出願に対して優先権を主張したが、5件目の出願では1件目の出願に対する優先権が欠けていたからである。CAFCは、8件目の出願が、5件目の出願をCIPとして正確に記述していなかったため、5件目の出願と先願との関係がもはや正確に記載されていないと説明しているように思われた。従って、8件目の出願の優先権主張は、不完全なものであった。

また、CAFCは、NAI社が、MPEP §201.11(現在のMPEP §211)をあまりにも狭く解釈しているとした。MPEPでは、利益主張の取り下げが、利益主張の取り下げが放棄されている出願のみにて放棄とみなされると記載されていない。

また、CAFCは、優先権が拡大中の単一の連鎖関係としてみなされるべきでないことに反対した。NAI社は、自社の主張をサポートするために判例を引用しなかった。過去に、最高裁は、「長い連鎖関係の各出願がその直前の1件の出願から生じる」と説明して、優先権が*Godfrey v. Eames*事件、68 U.S. 317 (1863)において単一の連鎖関係であるという見解を採用した。

最終的に、CAFCは、NAI社は、自社の優先権論理に基づき、子出願を過去の親出願から保護すると同時に、5件目の出願において特許期間を延長することができたと説明した。しかし、CAFCは、優先権の放棄により特許期間を延長するという妥協が、該出願と子出願が、過去の親出願を含み、先行技術のより大きなグループに基づき拒絶されやすくなると説明した。

CAFCは、NAI社が両方得ることはできないとした。