

CHUDIK v. HIRSHFELD事件、上訴番号2020-1833 (CAFC、2021年2月8日)。Taranto裁判官、Bryson裁判官、Hughes裁判官による審理。バージニア州東部地区地方裁判所(Trenga裁判官)の判決を不服としての上訴。

## 背景:

特許権者は、自己の特許について計算された特許期間調整(PTA)の期間に異議を唱え、PTOが審判中に効率的でなかったため、該特許にはC遅延PTAを受ける資格があったはずであると主張した。審査手続き中に、出願人は本件を4回審判に持ち込み、そのたびに審査官は新たな拒絶を発行するため審査手続きを再開した。

35 U.S.C. §154(b)(1)(C)(iii)のC遅延条項では、「特許性の不利な決定を覆す審理の決定に基づき特許が発行された場合、PTABもしくは連邦裁判所による再審理(appellate review)」から生じる遅延が記載されている。

関連規則では下記のように定義されている:

「特許性の不利な決定を覆す審理の決定に基づき特許が発行された場合、本来の特許期間は、35 U.S.C. 134に基づくPTAB、もしくは35 USC 141もしくは145に基づく連邦裁判所による審理のために特許の発行が遅れた場合、調整されるものとする。」37 C.F.R. § 1.702(e).

「§ 1.702(e)に基づく調整期間は、本章の§ 41.35(a)に基づき管轄権が[PTAB]に渡された日付から始まり、[PTAB]による出願人に有利な最終決定の日付に終了する期間の日数の合計である...」37 C.F.R. § 1.703(e).

PTABと地方裁判所の両方が、(1) 結局、PTABには管轄権が付与されることはなかった、(2) PTABにより、審査官の原決定の取消がなかったため、特許にはC遅延PTAを受ける資格がないと判断した。

## 争点/判決:

裁判所が、特許にはC遅延PTAを受ける資格がないとしたことは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

## 審理内容:

CAFCは、制定法の文言は明確であると判断し、制定法の最良の解釈では、審査官が自己の拒絶を取り下げるため案件を繰り返し再開したことについてC遅延PTAを受けることを不可能にしている。通常、「再審理(appellate review)」という用語では、明確な審査機関が必要とされ、自己自身の決定の再検討を指すものではない。

そして、いずれにせよ、PTO規則(制定法が不明確である限り、Chevron事件に基づく服従が認められる)もこの解釈をサポートしている。規則の文言では、C遅延PTAが発生するには、PTABが本件の管轄権を持ち、取消決定を下さなければならないことが明確に示されている。

審判における審査官による遅延はC遅延とはならないが、裁判所は、(出願係属が3年を超える場合)そのような遅延がB遅延となり得ることに言及した。ただし、本件では、出願人は、審判請求書提出前に、継続審査要求(RCE)を提出することにより、審判に費やされた時間のB遅延を喪失した。

