

SAWSTOP HOLDING LLC v. VIDAL事件、上訴番号 2021-1537、2021-2105 (CAFC、2022年9月14日)。Newman裁判官、Linn裁判官、Chen裁判官による審理。バージニア州東部地区地方裁判所 (Brinkema裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Sawstop社は、特許審査過程中に再審理(appellate review)の判断を仰いだ2件の特許を所有していた。同社は、35 U.S.C. §154(b)(1)(C) (すなわち、「(C)遅延」)に基づき、これらの再審理の係属期間について追加の特許期間を求めた。この規定は、(関連部分において)以下の通りに記されている:
「第(2)項の制限に従うことを条件として、原特許の発行が、(iii) [2] 特許性についての不利な判断を覆す[1] 再審理における決定に基づいて、特許が発行された場合の特許審判部(PTAB)又は連邦裁判所の再審理の... ために遅延した場合(Subject to the limitations under paragraph (2), if the issue of an original patent is delayed due to...(iii) appellate review by the Patent Trial and Appeal Board or by a Federal court in a case in which the patent was [1] issued under a decision in the review [2] reversing an adverse determination of patentability)」。

第1特許において、審査官の§103に基づく拒絶が審判(appeal)で覆されたが、PTABは§103に基づく新たな拒絶を伴って差し戻した。Sawstop社は、最終的に、審判の対象となったクレームよりもはるかに狭いクレームで特許を取得した。特許庁は、PTABの審判に基づく特許期間調整を棄却した。

第2特許において、PTABは、クレーム2に対する審査官の§102に基づく拒絶を覆したが、クレーム1に対する審査官の§102に基づく拒絶および仮二重特許による拒絶を維持した。その後、Sawstop社は、PTABによるクレーム1の§102に基づく拒絶の維持を覆すよう、コロンビア特別区連邦地方裁判所に嘆願書を提出した。同裁判所は、クレーム1の§102に基づく拒絶を覆したが、二重特許による拒絶はその訴訟では審理の対象とはされず、そのまま維持された。Sawstop社は、二重特許による拒絶を克服するため、最終的にクレーム1を補正し、クレーム2の全ての特徴を記載するようにした。特許庁は、PTABの審判に基づく特許期間調整を認めたが、連邦地方裁判所の上訴に基づく特許期間調整を棄却した。

Sawstop社は、特許庁から棄却された期間について特許期間調整を受けるため、バージニア州東部地区地方裁判所にて申し立てを提出した。同裁判所は、特許庁による特許期間調整の棄却を確認支持した。Sawstop社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

棄却を覆したが、直接には許可に至らなかった審判について、特許期間調整を棄却した地方裁判所の判断は誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

CAFCは、§154(b)(1)(C)の簡単な文言に基づき、Sawstop社のどちらの特許も特許期間の追加調整の対象にはならないと全裁判官一致で判断した。第1特許について、CAFCは、クレームには審判前も審判後も特許性がないため、PTABが法律に基づき「特許性の不利な決定を覆す(reverse an adverse determination of patentability)」ことはなかったと判断した。第2特許については、CAFCは、地方裁判所が§102に基づく拒絶を覆した後も、クレーム1は二重特許による拒絶の対象であったとし、同様の理由を適用した。