

IN RE: CELLECT, LLC事件、上訴番号2022-1293、1294、1295、1296(CAFC、2023年8月28日)。 Lourie裁判官、Dyk裁判官、Reyna裁判官による審理。PTABによる決定を不服としての上訴。

背景:

Collect社は、イメージセンサーを含む電話などのデバイスに関する4件の関連特許を所有している。これらの特許はすべて単一の親出願に対して優先権を主張しており、各特許は35 USC §154に基づき異なる期間の特許期間調整(PTA)を受けている。PTABは、Collect社により提訴されたSamsung社が申請した査定系再審査(*ex parte reexamination*)中に、Collect社の特許中のクレームは、同じファミリー内の先に満了となった特許により自明性型二重特許(ODP)のため無効であるとした。クレームの自明性には議論の余地がなかったため、重要な問題は、特許期間調整(PTA)が追加される前または後のどちらの有効期限日に基づきODPを検討すべきかということであった。

Collect社は、特に、CAFCが、35 U.S.C. §156に基づき特許期間延長(PTE)を受けた特許のODPを、PTEが追加される前の有効期限日に基づいて検討したため、ODPはPTAなしで検討されるべきであると主張した。また、Collect社は、ODPは司法的に作成された法理であり、法的に認められた期間延長、すなわちPTAを打ち切ることはできないと主張した。PTABは、ODPは付与済みPTAを含む特許の有効期限に基づくべきであるとの判断をなし、§154の文言とCAFCの過去の判決がその結論を支持しているとした。Collect社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABは、付与済みPTAを含む有効期限日に基づいてODPを検討する際に誤りをなしたか。否、原決定が確認支持された。

審理内容:

上訴にて、CAFCは、ODPは§154に基づいて付与されたPTAを含む有効期限日に基づいて適切に検討されるべきとした。最初に、CAFCは、ODPは、先に満了となる特許と後に満了となる共有特許の間の自明性の評価に依拠していると指摘した。従って、ODP分析では、どの特許が後に満了となるかを決定することが重要である。

CAFCは、PTAとPTEの両法令にて特許期間の変更が規定される(*shall be provided*)旨が記載されていることを認定した。次に、CAFCは、Collect社はODP分析に関してPTAとPTEは同じように扱われるべきだと主張したが、これらの法令には異なる目的と枠組みがあるとの意見を述べた。具体的には、CAFCは、§154はODPと密接に絡み合っているターミナルディスクレマーに直接対処していると指摘した。§154では、PTAがターミナルディスクレマーの日付を超えて特許期間を延長することはできないとされており、対照的に、§156では、ターミナルディスクレマーについての記載がない。CAFCは、これをPTAとPTEのODP分析を異なるものとして扱うという議会の意図を示す証拠とみなした。