

特許期間はどのような状況で調整されるか
～特許性の不利な決定の解釈～
米国特許判例紹介(160)

2022年11月10日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

SAWSTOP HOLDING LLC,
Plaintiff-Appellant

v.

KATHERINE K. VIDAL, UNDER SECRETARY OF
COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY
AND DIRECTOR OF THE UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE,
Defendant-Appellee

1. 概要

1999年の米国特許法改正により審査遅延に伴う特許期間を補償するため、特許期間調整(PTA: Patent Term Adjustment)に関する154条が設けられた。

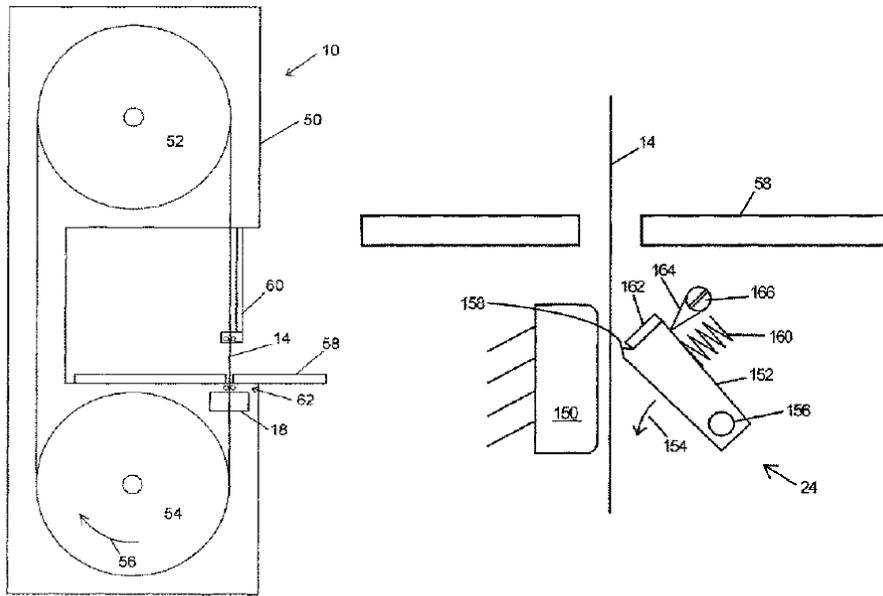
本事件では、第1の特許ではアピール時に審査段階における拒絶は解消されたが新たな拒絶理由が通知され、第2の特許では控訴審で審判部の決定が取り消されたものの争点外の二重特許の拒絶理由が残っており、このような場合に米国特許法第154条(b)(1)(C)(iii)の「特許性の不利な決定を覆すレビューの決定の下で発行された事件」に該当するのかが問題となった。

CAFCは、それぞれの特許に対し、米国特許法第154条(b)(1)(C)(iii)に規定する事件に該当せず期間調整を認めなかった地裁判決を支持した。

2. 背景

(1)特許の内容

Sawstopは、米国特許第9522476(476特許)および9927796(796特許)を所有している。両特許共に、肉と接触すると鋸刃が即座に停止する安全機能を備えた電動鋸に関するものである。



796 特許の電動鋸の構成図

476 特許は 2010 年 8 月 20 日に出願され、2016 年 12 月 20 日に登録された。796 特許は 2002 年 5 月 15 日に出願され 2018 年 3 月 27 日に登録された。

(2) 訴訟の経緯

特許出願中の一定の遅れを補うために、議会は 1999 年の米国発明者保護法 (American Inventors Protection Act) に特許期間調整の規定を追加した。この法律は、米国特許法第 154 条(b)(1)(A)、(B)、および(C)に規定されている 3つのカテゴリーの審査遅延を相殺するものである。

サブセクション (A) の遅延は、PTO が特定の指定された方法で申請者にタイムリーに応答しない場合に発生する。サブセクション (B) の遅延は、PTO が出願から一定期間 (3 年) 内に特許を発行しなかった場合に発生する。本事件では、これらのサブセクションのいずれも問題にはならない。本上訴で争点となっているのは、サブセクション (C) の遅延であり、これは 米国特許法第 154 条(b)(1)(C)に成文化されており、アピールレビューに関連する特定の遅延を対象としている。同条(C)の規定は以下のとおりである。

(C)由来手続、秘密保持命令及び審判請求・上訴による遅延に関連する保証又は調整 (2)に基づく制限に従うことを条件として、原特許証の発行が次の事項の何れかのために遅延した場合は、その特許の存続期間は、手続、命令又は場合により再審理の係属の日各 1 日

につき 1 日延長される。

．．．

(iii) 特許が、(2)特許性の不利な決定を覆す(1)レビューの決定の下で発行された事件における審判部 (PTAB) または連邦裁判所によるアピールレビュー

下線部の(1)及び(2)が本事件における争点である。

両特許の発行は、許可前のアピールにより遅れた。両方の特許について、Sawstop は、それぞれの事件で申請したアピールを取り巻く特定の事実に基づいて、(C) 遅延について PTA を要求した。

476 特許の発行につながった出願に関して、クレーム 11 は、Lokey の図 7~9 から自明であるとして、審査官によって最終的に拒絶された。Lokey の図 7~9 は、ブレードの回転を止めるゴム製のブロックを備えたテーブルソーを示しており、図 1~5 はカムブレーキが回転するハンドヘルドソーを示し、爆発アクチュエータを教示する Fergle との組み合わせにより自明とするものである。

Lokey の図 1~5 は、爆発式アクチュエータを教示する Fergle の開示と組み合わせ、回転カムブレーキを備えたハンドヘルドのこぎりを示している。Sawstop は、審査官の拒絶に対し、PTAB にアピールした。

審判部は、「審査官は、Lokey の図 1~5 の実施形態のカムブレーキ部材 24 を組み込むために、図 7~9 の Lokey の実施形態の構造を変更することに関して十分な判断をしなかった」と判断し、「審査官は、クレーム 11 の自明性の一応の証明を立証するために必要な最初の事実認定をなさなかった」と判断した。

それにもかかわらず、審判部は、Lokey の図 7~9 はそれ自体で、クレーム 11 の旋回可能なコンポーネントの限定を教示し、Fergle と組み合わせ、クレーム 11 を自明とするのに十分であると判断した。このように、審判部はクレーム 11 の拒絶を、新たな拒絶の理由により、維持した。

差し戻しの際、Sawstop は新たな拒絶理由に対処するために審査を再開した。Sawstop は、いくつかの補正と継続審査 (RCE) の要求を提出した。審査官は最終的に、476 特許のクレーム 1 として発行されたクレーム 11 を許可した。PTO は、アピールに費やされた時間について、特許の存続期間を調整しなかった。Sawstop は、その決定の再決定を求めた。

PTO は Sawstop の要求を拒否した。その際、クレームは審判部の決定の後も拒絶されたままであり、特許はさらなる審査と補正の後に発行されたものであるから、PTO は 米国特許法 154 条(b)(1)(C)(iii)の文言を引用し、「クレームは、特許性の不利な決定を覆すレビューの決定の下で発行されたものではない」と判断した。

その後、Sawstop はバージニア州東部地区地方裁判所に訴状を提出し、PTO の米国特許法第 154 条(b)(1)(C)(iii) の解釈および行政手続法 (APA : Administrative Procedure Act) に基づく PTA の否定に異議を唱えた。

地方裁判所は、Sawstop の申立を却下し、クレーム 11 はアピールに対する新たな拒絶理由の対象となったため、476 特許出願は「特許性の不利な決定を覆すレビューの決定に基づいて発行されたものではない」と判断し、米国特許法第 154 条(b)(1)(C)(iii) に基づく PTA の資格がないと判断した。

796 特許に関して、審査官は最終的に、2 つの根拠 (新規性および暫定的非法定自明性タイプの二重特許)に基づいて独立クレーム 1 を拒絶し、最終的に従属クレーム 2 を新規性で拒絶することで、審査は終えた。

Sawstop は、3 件の拒絶の全てについて審判部にアピールした。審判部は、クレーム 1 の両方の拒絶を維持したが、クレーム 2 の新規性拒絶を覆し、特許を認めた。Sawstop はその後、コロンビア特別区地方裁判所に訴状を提出し、クレーム 1 に対する審判部の新規性拒絶のみに不服を申し立てた。

訴状は、二重特許に言及していなかった。最終的に、地方裁判所は、クレーム 1 の新規性拒絶を覆した。その際、地方裁判所は、二重特許拒絶に理由がなく、意見を述べなかった。差戻しの際、審判部は未解決の二重特許拒絶を指摘し、Sawstop に許可の 2 つのオプションを与えた。Sawstop は、ターミナルディスクレマーを提出するか、クレーム 1 をキャンセルして、クレーム 2 を独立したクレームとして書き直すかである。Sawstop は後者を選択した。

その後、審判部はクレーム 2 およびそれに従属するその他のクレームの許可通知を発行した。それにもかかわらず、Sawstop は RCE を提出し、クレーム、図面、および明細書のいくつかの追加修正を通じて、審査を継続した。最終的に、PTO は 796 特許の許可通知を発行した。PTO は、審判部でのクレーム 2 の拒絶を覆すことに成功した際に生じた遅延について、米国特許法第 154 条(b)(1)(C)(iii) に基づいて PTA を付与した。しかし、PTO は、地方裁判所へのクレーム 1 の上訴によって引き起こされた遅延について、追加の PTA

を拒否した。

476 特許の場合と同様に、Sawstop はその拒否に異議を唱えてバージニア州東部地区に訴状を提出した。地方裁判所は、略式判決を求めるクロスモーションを受け入れ、PTO に有利な判決を下した。クレーム 1 は未解決の暫定的二重特許拒絶の対象のままであり、よってアピールの前後で特許性がなく、アピールは米国特許法第 154 条(b)(1)(C)(iii)で要求される特許性の不利な決定を覆すことはなかったことから、裁判所は、コロンビア特別区地方裁判所への Sawstop の控訴について、'796 特許は PTA を受ける資格がないと判断した。

地方裁判所はまた、クレーム 1 が最終的に取り消され、特許が発行されておらず、796 特許は米国特許法 154 条(b)(1)(C)(iii)でそのフレーズが使用されているように、特許性の不利な決定に基づき発行されておらず、その独立した理由で追加の PTA の資格を有さないと判断した。Sawstop は双方の地裁判決を不服として CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：どのような場合にアピール時の審理に要した期間が補償されるか

4. CAFC の判断

結論：両特許共に特許性の不利な決定を覆すレビューの決定の下で発行されたものではない

(1)496 特許の判断

審判部がクレーム 11 を拒絶する審査官の根拠を破棄したことに異議はないが、審判部は同じレビューで、別の理由ではあるものの、クレーム 11 は特許性がないと判断した。特許性がなくという不利な決定は、審判部への上訴の前後に残っていた。

したがって、アピールは、クレーム 11 の特許性に実質的な変更をもたらさなかった。そのような実質的な変更は、法律自体の文言によって要求されている。すなわち「特許性の決定」の取り消しには、問題のクレームが特定の拒絶がないだけでなく、実質的に許可可能であるという判断が必要である。

CAFC は、単なる「拒絶」または「非特許性の根拠」の取り消しを通じて PTA を義務付けるように法文を書き直そうとする Sawstop の試みを拒否した。ここで、クレーム 11 の特許性の判断に対するアピールは、「覆されなかった」ため、「成功」しなかった。

PTO は法文を忠実に適用し、(C) 遅延の適格性に関する新しい要件を不適切に追加しなかった。また以下の比較からわかるように、発行されたクレームは、「レビューにおいて下された決定に基づく」クレームと同じではなかった。

First Amended Claim 11 (Rejected by the PTAB)	Fourth Amended Claim 11 (Issued as claim 1 in the '476 Patent)
<p>1. A table saw comprising:</p> <p>a circular blade configured to cut a workpiece;</p> <p>a detection system configured to detect a dangerous condition;</p> <p>a reaction system adapted to perform a specified action to mitigate possible injury from the dangerous condition; and</p> <p>an explosive to trigger the reaction system to perform the specified action when fired.</p>	<p>11. A table saw comprising:</p> <p>a support structure;</p> <p>an arbor block pivotally attached to the support structure;</p> <p>a rotatable arbor supported by the arbor block;</p> <p>a circular blade supported by the arbor;</p> <p>electronics that detect contact between a person and the blade, where the electronics are connected to the blade through a capacitive coupling, where the electronics include an oscillator that generates an oscillating signal, where the oscillating signal is imparted on the blade through the capacitive coupling; and</p> <p>an explosive triggerable by the electronics to cause the arbor block to pivot to mitigate possible injury from the contact.</p>

476 特許出願のクレーム 11 は、アピールの前後に特許性の不利な決定の対象であり、重要で実質的なアピール後の審査手続と補正の後にのみクレームが発行された。以上の理由により CAFC は、「特許性の不利な決定を覆すレビューの決定に基づいて」476 特許が発行されなかったという地裁の決定を支持した。

(2)796 特許について

Sawstop は、米国特許法は「特許性の不利な決定 “an adverse determination of patentability」の取り消しのみを要求しており、PTO の解釈は、法律上の「an」を、特定のクレームの「すべて all」の拒絶を取り消すという要件に不適切に置き換えていると主張

した。

CAFC は **Sawstop** の主張は、特定の拒絶と特許性の判断を混同しているとした。法規で言及されている単数形の取消は、控訴審査中のクレームの特許性の決定であり、拒絶の根拠または拒絶の数ではない。

Sawstop は、クレーム 1 の審査官の新規性認定の審判部の取り消しは、特許性の不利な決定の取り消しであり、暫定的自明型二重特許拒絶の存在は、審判部が特許性の不利な決定を取り消したかどうかについて不適切であったと主張する。**Sawstop** の主張は、796 特許のクレーム 1 に対する PTO の「特許性の不利な決定」が、2 つの根拠（二重特許及び新規性）に基づいていたことである。

Sawstop は、暫定的二重特許拒絶に対処せずに、新規性についてアピールしただけであった。その結果、コロンビア特別区地方裁判所は、当然のことながら、二重特許の拒絶に対処しなかった。**Sawstop** が新規性拒絶を覆すことに成功したことで、暫定的二重特許拒絶がそのまま残った。

したがって、796 特許のクレーム 1 は、控訴前（新規性と二重特許のため）と控訴後（二重特許のため）の両方で特許性がなかった。496 特許と同様に、控訴審の判決は、特許性の不利な決定を覆すものではなかった。

Sawstop は、残りの拒絶は「特許性」に影響を及ぼさなかったと主張した。なぜなら、それは非法定（自明性タイプの二重特許拒絶であったため）であり、暫定的（自明性を示す参照 **reference** が特許ではなく出願であったため）であったからである。

Sawstop は、これらの特徴は、自明性を示す参照が発行されるまで、拒絶はなんらの効力も効果も持たなかったことを意味し、したがって、控訴できる、または地方裁判所が支持または拒絶できる拒絶理由ではなかったと主張している。

CAFC は当該 **Sawstop** の主張を認めなかった。**Sawstop** 自体は、審判部に拒絶に対するアピールを行ったため、拒絶には法的効力があることを認識していた。特許性の不利な判断のその部分を克服するために、**Sawstop** は、クレーム 1 を取り消してクレーム 2 を独立した形にする（**Sawstop** の選択したアクション）か、ターミナルディスクレームを提出する必要があった。いずれのアクションにおいても、保留中の拒絶に照らして、上訴後の特許は認められなかった。

以上の理由により CAFC は、アペールは特許性の不利な決定を覆さなかったという地裁に同意した。

5. 結論

CAFC は、双方の特許について PTA を認めなかった地裁判決を支持した。

6. コメント

特許成立時には、米国特許法第 154 条の規定に基づき、審査遅延に伴う特許期間の延長が認められる。実務上は何日延長されたかあまり意識することはなく、また、訴訟でも審査遅延に伴う特許期間延長について争われることは少なかった。

しかしながら、特許存続期間満了前後に特許権侵害訴訟で争っている場合、あるいは、特許ライセンスを行っている場合は、この審査遅延に伴う特許期間延長が非常に重要となる。476 特許については 193 日の延長が認められており、796 特許については 1132 日もの延長が認められている。

476 特許については、アペールにおいて審査段階での新規性拒絶の誤りが認められたものの、新たな新規性拒絶により審査に差し戻された。アペールにおいて特許性が認められたとは言えないからアペールに要した期間は延長されなかったが、審査段階での新規性拒絶の誤りがなければアペールも不要であったはずであるから、特許出願人の言い分も理解できる。

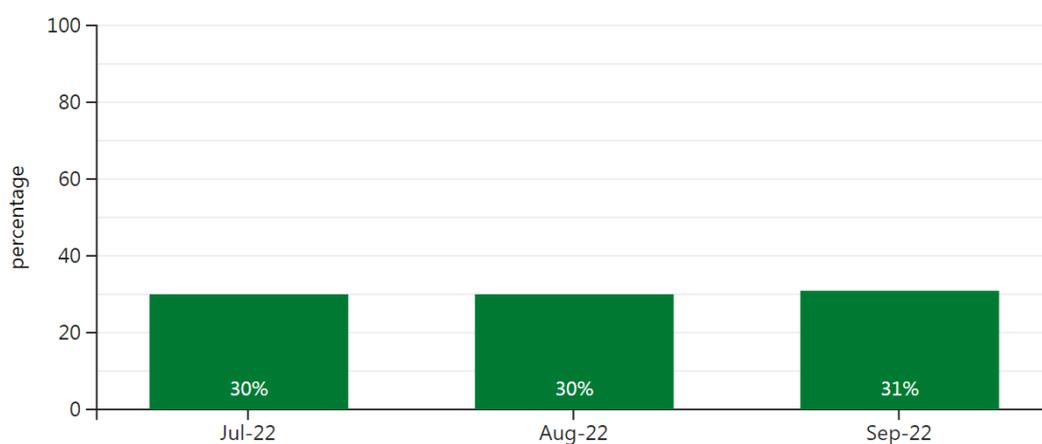
796 特許については二重特許と新規性拒絶の 2 つが存在していたところ、地裁で新規性拒絶だけが争点となり、最終的に新規性拒絶は誤りと判断された。その後審判部に差し戻され二重特許はクレームの形式を書き換えることで特許が成立した。796 特許についても二重特許のみが解消していなかったことから期間延長が認められなかったが、二重特許は簡易な手続きで解消するため主要争点である新規性のために要した期間の補償を求める特許出願人の言い分も理解できる。

本事件では、特許に至るための経緯が両特許のような状況であったとしても、特許が、特許性の不利な決定を覆すレビューの決定の下で発行されていることが必要である旨判示された。

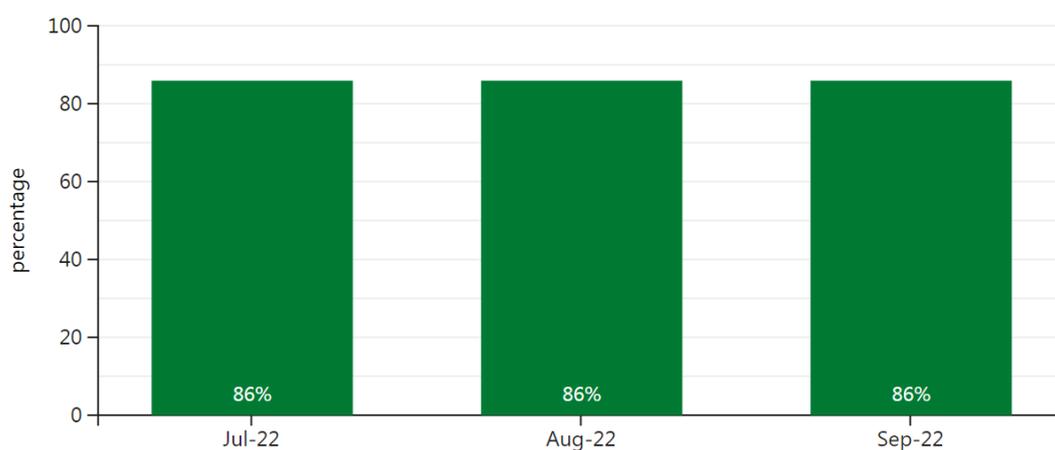
154 条(B)の規定では出願から 3 年を経過した場合、期間延長の対象となるため、USPTO

では、最初の拒絶理由の通知を出願日から 14 か月以内、特許発行までを出願日から 36 か月以内とする目安を設定している。下記グラフは最初の拒絶理由通知を 14 か月以内に受け取った出願の割合、出願日から特許発行までが 36 か月以内であった出願の割合をそれぞれ示す¹。

Application Filing to First Action within 14 months (%)



Application Filing to Issue within 36 Months (%)



判決日 2022年9月14日

以上

¹ USPTO Patent Term Adjustment Data September 2022