

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第24回）

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～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

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

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」に該当するのか否かが問題となった。

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。