

SPECK v. BATES事件、上訴番号2023-1147(CAFC、2024年5月23日)。Dyk裁判官、Bryson裁判官、Stoll裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

AIA施行前の35 U.S.C. § 135(b)(1)に基づく、他者の発行済み特許のクレームの内容と同じクレームを提出できる最終日(bar date)の数日前に、Bates側は特許出願を行った後、Speck側の特許のクレームと「同じまたは実質的に同じ主題に関するクレームを含める(include claims for the same or substantially the same subject matter)」予備補正書を提出した。それから、Bates側は、AIA施行前の35 U.S.C. § 135(b)(1)に基づく最終日(bar date)の後に発行されたオフィスアクションに応答してクレームを補正した。その後、PTABは、該最終日の前にクレームが「実質的に同じ(substantially the same)」だったため、第135条(b)(1)に基づく長年の例外に基づいてインターフェアレンスを宣言した。

Bates側がAIA施行前の35 U.S.C. § 135(b)(1)に基づく最終日(bar date)の後にクレームを補正し、この補正によりクレームが大幅に変更されたため、Speck側はインターフェアレンスは禁止されていると主張した。Speck側の主張では、最終日の前(pre-bar date)のクレームは「すべての封じ込め物質を除外した(excluded all containment material)」とあったのに対し、最終日の後(post-bar date)のクレームは「薬物層の上にある封じ込め物質のみを除外した(only excluded containment material atop the drug layer)」とあった。従って、Speck側は、この補正によりクレームはより広範になり、もはや「同じまたは実質的に同じ(the same or substantially the same)」ではないと主張した。PTABは、一方向テスト(one-way test)において、後に補正されたクレームの限定が以前に提出されたクレームに存在するため、クレームは禁止されないとした。Speck側はこれを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

PTABが、AIA施行前の35 U.S.C. § 135(b)(1)に基づいてBates側の出願のクレームは期限切れでないと判断したのは誤りであったか。然り、原決定は覆され、差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、PTABによって適用された一方向テストは間違っただけの法的基準であると判示した。一方向テストでは、PTABはBates側の最終日の後(post-bar date)のクレームが最終日の前(pre-bar date)のクレームよりも狭いかどうかだけを判断し、それが最終日の前(pre-bar date)のクレームより広範であるかどうかは判断しなかった。CAFCは、適切なテストとは、一方のセットに他方のセットにはない重大な限定が含まれているかどうかを判断する双方向テストであるとした。CAFCは、一方向テストを適用するとクレームに重要な差異がないという要件が損なわれるため、この双方向テストが適切であると理由づけた。ここで、双方向テストにおいて、「薬物層の上に封じ込め物質がない(free of a containment material atop the drug layer)」という新たに追加された限定に関して、最終日の前(pre-bar date)のクレームと最終日の後(post-bar date)のクレームは異なっていた。

CAFCは、この限定は拒絶克服のためオフィスアクションに応答して追加されたものであると指摘した。このようなシナリオでは、追加された限定は特許性にとって必要であり、したがって重要であるという十分に確立された推定が存在する。さらに、CAFCは、同じファミリーの特許をめぐる別のインターフェアレンスに関する手続きを指摘し、Bates側は、最終日の前(pre-bar date)のクレームに記載の「封じ込め物質の欠如(lack of a containment material)」が新規的な特徴であると主張した。しかし、対象出願の最終日の後(post-bar date)のクレームでは、「薬物層の上(atop the drug layer)」ではなく、何らかの封じ込め物質が認められることになる。従って、CAFCは、審査過程はクレームの相違が重大であることを証明しているため、クレームは期限切れであるとした。

この判決はAIA以前のインターフェアレンスに関する手続きに基づいているが、AIA後の派生手続きにも同様の1年間の法廷期限が定められている。