

[米国] 当事者系レビュー (IPR) における クレーム解釈

U.S. Supreme Court, 2016年6月20日判決

Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, Under Secretary of Commerce for
Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office, No. 15-446

ブライアン・エプスタイン*
高橋明雄**

抄録 特許のクレーム解釈は、特許権の侵害判断のみならず有効性判断にも大きな影響を与える。米国では、特許付与後の有効性を争う手段として導入された当事者系レビュー (IPR) の請求件数も増えてきているが、IPRにおけるクレーム解釈基準はUSPTOが制定した規則に基づき、当業者が解釈する明細書に照らし、合理的な範囲で可能な限り広く解釈するBroadest Reasonable Interpretation基準 (BRI基準) が用いられている。米国最高裁による2016年6月20日のCuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office判決 (以下、最高裁Cuozzo判決) では、IPRにおけるクレーム解釈の基準としてBRI基準を採用することの妥当性を確認した。本稿では、最高裁Cuozzo判決の内容を紹介しつつ、IPRを踏まえた米国特許実務の新たな傾向や注意点について考察する。

目次

1. はじめに
2. 条文・規則
3. 最高裁Cuozzo判決の内容
 3. 1 事件の経緯
 3. 2 PTABの判断
 3. 3 CAFCの判断
 3. 4 最高裁の判断
4. 考察
 4. 1 クレーム解釈
 4. 2 立証責任
 4. 3 被疑侵害者の戦略
 4. 4 特許権者の戦略
5. おわりに

1. はじめに

Leahy-Smith America Invents Act (AIA)

の制定に伴い、特許付与後の有効性を争う手段として当事者系レビュー (Inter Partes Review, 以下、IPR) が導入された。日本企業がIPRの請求人となるケースが増えてきていることも報告されている¹⁾。日本企業からのIPRへの関心も高まり、IPRの全体的な流れや手続上の留意点について詳細な検討が行われてきた²⁾。

特許の有効性を争う際、有力な無効資料を見つけることも重要であるが、前提となる特許のクレーム解釈も同様に重要となる。

本稿ではAIAによって導入されたIPRにお

* United IP Counselors, LLC (ワシントンDC)

米国特許弁護士 Brian EPSTEIN

** グローバル・アイピー東京特許業務法人

代表弁理士 Akio TAKAHASHI

るクレーム解釈の基準について、最高裁Cuozzo判決に基づいて解説する。更に、被疑侵害者、特許権者のそれぞれの立場から、IPRを踏まえた特許戦略について考察する。

2. 条文・規則

IPRの申立て理由は、特許公報又は刊行物に基づく102条（新規性）又は103条（非自明性）違反に限られる。

IPRはPatent Trial and Appeal Board（以下、PTAB）により審理を開始するか否かを判断する「開始判断ステージ」と、その後の「審理ステージ」の大きく2つのステージからなる。ここで、審理を開始するか否かについての決定は最終的なものであり、上訴することができない（314条（d）；final and nonappealable）。また、IPRでは、当業者が解釈する明細書に照らし、合理的な範囲で可能な限り広く解釈するBroadest Reasonable Interpretation基準（以下、BRI基準³⁾）でクレーム解釈することが規定されている（37CFR 42.100（b））。

3. 最高裁Cuozzo判決の内容

3.1 事件の経緯

Cuozzo Speed Technologies, LLC（以下、Cuozzo社）は、US Patent 6,778,074、（以下、Cuozzo特許）を保有する。2012年9月16日、Garmin International, Inc.とGarmin USA, Inc.（以下、Garmin社）は、Cuozzo特許の全20クレームについてIPRを請求した。特にクレーム17に関して、US Patent 6,633,811（以下、Aumayer特許）、US Patent 3,980,041（以下、Evans特許）、US Patent 2,711,153（以下、Wendt特許）の3つの先行技術に基づく103条違反の申立てを行った。なお、クレーム17は、独立クレーム10の従属クレーム14に更に従属するクレームである。

ここで、PTAB、CAFC、最高裁の判断の理

解を助けるために、Cuozzo特許発明の内容を簡単に説明する。

Cuozzo特許発明は、車両用の制限速度表示器に関する。特に、車両の現在位置における制限速度と現在速度との関係を表示することにより、運転手が制限速度標識を見るために道路から目を逸らす必要がなく、また、現在位置の制限速度を忘れてしまった場合にも困らないようにするものである。

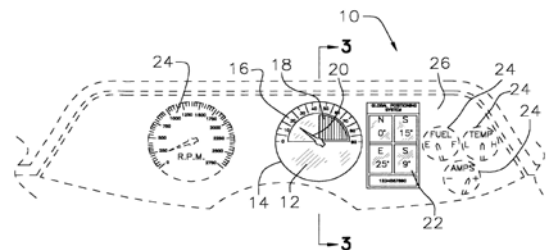


図1 Cuozzo特許の図面

図1に示されるように、ダッシュボード26に取り付けられる速度計12は、プラスチック製の背面板14と、背面板14に描かれた目盛標識16と、赤いプラスチックフィルタからなるカラーディスプレイ18と、背面板14の中心に回転可能に取り付けられたプラスチック製の白い針20とを有する。GPS受信機22は速度計12に隣接して配置される。速度計12のうち現在位置の制限速度以上の部分がカラーディスプレイ18で覆われるように、制御部はカラーディスプレイ18を回転させる。独立クレーム10は以下の通りである。

10. A speed limit indicator comprising :
 - a global positioning system receiver ;
 - a display controller connected to said global positioning system receiver, wherein said display controller adjusts a colored display in response to signals from said global positioning system receiver to continuously update the delineation of which speed readings are in violation of the speed limit at a vehicle's present

location; and

a speedometer integrally attached to said colored display.

クレーム10の参考和訳クレームは以下の通りである。

GPS受信機と、

前記GPS受信機に接続される表示制御部であって、前記GPS受信機からの信号に応じて、車両の現在位置において制限速度違反となる速度領域を連続的に更新するようにカラーディスプレイを調整する表示制御部と、

前記カラーディスプレイに一体に取り付けられた速度計と、

を有する制限速度表示器。

3. 2 PTABの判断

PTABは、Garmin社がクレーム10、14の103条違反について明示的に申し立てていないことを認識した上で、クレーム10、14についても同一の先行技術に基づいて黙示的に103条違反の申立てがなされたものとして、クレーム10、14、17をまとめて審理した。特に、クレーム10のintegrally attachedの用語の適切な解釈がクレーム10、14、17の特許性分析の中心になると述べ、PTABはBRI基準でintegrally attachedの用語を「別々の部材が、各々の独自性を失うことなく、物理的に一体のユニットとして結合している」と解釈した⁴⁾。

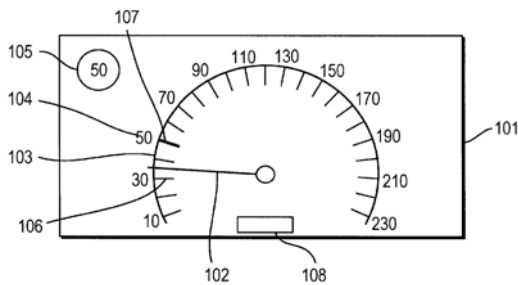


図2 Aumayer特許の図面

ここで図2に示すように、Aumayer特許にはGPS受信機を用いて速度表示画面に表示する現在位置の制限速度を決定することが開示されている⁵⁾。

また図3に示すように、Evans特許には制限速度を示す色付きの板が開示されている⁶⁾。

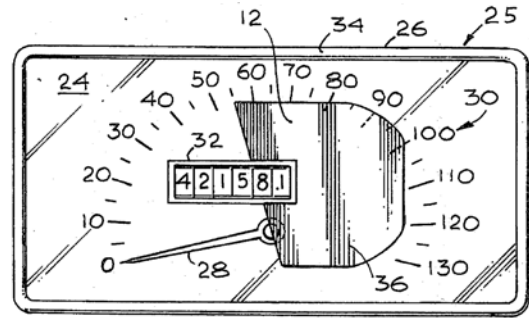


図3 Evans特許の図面

また図4に示すように、Wendt特許には制限速度を示す回転可能な指針が開示されている⁷⁾。

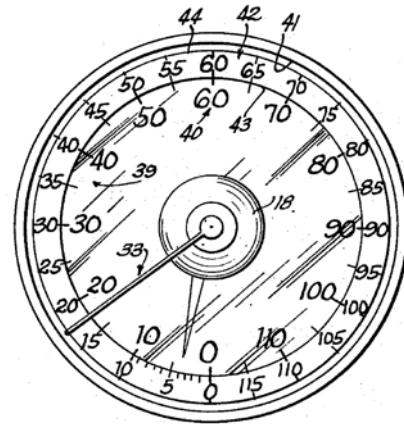


図4 Wendt特許の図面

PTABはBRI基準で解釈したクレーム10、14、17を、Aumayer特許、Evans特許、Wendt特許に基づいて自明である（103条違反）として無効にした。

更に、Cuozzo社はクレーム10、14、17に対して代替クレーム21、22、23を含むクレーム補正の申立書を提出した⁸⁾。しかし、代替クレーム21が112条(a)⁹⁾の記述要件を満たしていない

こと、及び、クレーム10の権利範囲を不適法に拡張するものであることを理由として、PTABは補正の申立を却下した¹⁰⁾。

3. 3 CAFCの判断

Cuozzo社は、以下の2つの争点についてCAFCに控訴した。

(争点1)

Garmin社は少なくともクレーム10, 14について黙示的に103条違反を申立てたに過ぎず、312条(a)(3)に規定される「明細を付して(with particularity)」の要件を満たしておらず、PTABが不適法にIPRの審理を開始したこと。

(争点2)

IPRにおけるクレーム解釈は、特許侵害時に裁判所で特許有効性判断に用いられる当業者が理解する通常の意味で解釈する基準(ordinary meaning...as understood by a person of skill in the art, 以下、Phillips基準)¹¹⁾を採用すべきであったところ、BRI基準でクレーム解釈したのは誤りであること¹²⁾。

これに対し、CAFCはいずれの争点についてもCuozzo社の主張を退けた。

3. 4 最高裁の判断

争点1について、最高裁は以下の理由によりCAFCの判断を支持した。まず、314条(d)に「審理を開始するか否かについての決定は最終的なものであり、上訴することができない」と規定されている。また、「明細を付して(with particularity)」について、クレーム10, 14, 17は論理的に関連しており、クレーム17と同じ先行技術に基づいてクレーム10, 14が自明である場合、必ずしも同じ議論を繰り返す必要が無い。また、権利濫用を防止し、特許の質を向上させるために再審査に関する大きな権限をUSPTOに付与した立法趣旨を考慮すると、開始判断ステージにおける些細な原因で最終決定が覆され

得ることを想定していたとは思われない。更に、PTABの「最終決定書(final written decision)」に不服のある当事者が上訴できるとする319条、当事者系再審査において「特許性に関する実質的な新たな問題(substantial new question of patentability)」が提起されているか否かは「最終的なものであり、上訴することができない(final and non-appealable)」とする旧312条(c)などの類似の規定の存在も、最高裁の結論を裏付けるものとなる。

争点2について、最高裁は以下の理由によりCAFCの判断を支持した。まず、BRI基準のクレーム解釈は、公益に資するものである。また、インターフェアレンスや再審査においてもBRI基準が採用されてきたUSPTOのこれまでの実務も最高裁の結論を裏付けるものとなる。

ここで、Cuozzo社は、USPTOによる審査段階と登録特許のレビューとは決定的な違いがあると主張した。BRI基準で解釈されたクレームが審査段階で拒絶されても、出願人はクレームを補正することができる。クレーム補正が可能な段階におけるBRI基準のクレーム解釈は、不当に広い権利の付与を防止することにより公衆を保護するとともに、特許保護に値する適切なクレームの作成機会を出願人に与える。しかし、IPRにおいてBRI基準でクレーム解釈することは、公衆を保護する一方で特許権者にはクレームを補正する絶対的な権利が与えられず¹³⁾、特許権者にとって不公平であるとCuozzo社は主張した。

これに対し最高裁は、以下の理由によりCuozzo社の主張を退けた。

まず、IPRにおいても特許権者には補正の申立が認められており(316条(d))、BRI基準を採用することが特許権者にとって不公平とはならない¹⁴⁾。また、IPRにおけるBRI基準と裁判所におけるPhillips基準の併用により、USPTOと裁判所の結論が異なり得る点に関し、これは

米国特許制度において長らく存在するものであり、USPTOと裁判所で立証責任が異なる以上、結論が異なる可能性は立法段階で織り込み済みである。更に、USPTOがインターフェアレンスなどの他の手続でもBRI基準を採用しており、これらの手続とIPRを統一する権限がUSPTOに与えられている(316条(a)(4)¹⁵⁾)。USPTOと裁判所との統一基準の作成は困難であることから、USPTOと裁判所で異なる基準を採用したUSPTOの決定が不当なものとはいえない。最後に、Cuozzo社はPhillips基準の方が好ましいと主張したが、これらの主張を採用するか否かはUSPTO次第であり、BRI基準を採用したUSPTOの規則は合理的である。

4. 考 察

4.1 クレーム解釈

原則としてUSPTOはBRI基準を採用し、裁判所はPhillips基準を採用する¹⁶⁾。このように、USPTOと裁判所でクレーム解釈の基準が異なることは裁判所も認識しており、「BRI基準で解釈されたクレームがPhillips基準で解釈されたクレームと同等か広いことはあるが、狭いことは有り得ない」としたCAFCケースも存在する¹⁷⁾。

IPRにおいてBRI基準でクレーム解釈されることが最高裁Cuozzo判決で確認されたことは、IPRのクレーム解釈が裁判所のクレーム解釈より狭いことは有り得ないことを意味する。そのため、特許公報又は刊行物に基づく102条(新規性)又は103条(非自明性)違反により特許を無効にしようとする請求人にとっては、裁判所よりもIPRの方が特許を無効にできる可能性が高い¹⁸⁾。

4.2 立証責任

裁判所では特許は有効であると推定され(282条(a)¹⁹⁾)、特許を無効にするためには、「明白

かつ確信を抱くに足る証明(clear and convincing evidence)」という高い基準での証明が求められる。これに対しIPRでは、「証拠の優越(preponderance of the evidence)」という相対的に低い基準での証明で足りる²⁰⁾(316条(e)²¹⁾)。

そのため、特許公報又は刊行物に基づく102条(新規性)又は103条(非自明性)違反により特許を無効にしようとする請求人にとっては、立証責任の観点からも、裁判所よりもIPRの方が特許を無効にできる可能性が高い。

4.3 被疑侵害者の戦略

上述したUSPTOと裁判所におけるクレーム解釈基準と立証責任の違いを考慮すれば、被疑侵害者は裁判所ではなくIPRで特許を無効にするよう試みるのが自然な流れになると予想される。

また、裁判官が必ずしも技術理解力や特許事件の担当経験を有していないのに対し、PTABでは技術理解力や特許実務経験を有する特許行政判事(Administrative Patent Judge)が多く、裁判所よりもIPRの方が技術的に細かい議論をするのに適していると考えられる。

その他、IPRでは審理開始決定から1年で終結する超高速審理が行われること、IPRでは訴訟に比べてディスカバリの対象範囲が狭いこと、訴訟に比べればIPRの方が費用を抑えられることもIPRの利用価値を高めることになる。

なお、IPRにおいて特許権者に補正の申立が認められていることをIPR請求人にとってのリスクと考えることもできる。しかし、Cuozzo社も主張したように、統計的にはIPRで補正の申立が認められるケースが少ないこと、また、仮に補正の申立が認められたとしてもそれにより同時係属の訴訟において非侵害となる可能性があることを考慮すれば、特許権者に補正の申立が認められていることは被疑侵害者にとって必ずしも大きなリスクとはならない。

4. 4 特許権者の戦略

前節とは反対に特許権者の立場で考えると、IPRで無効になりにくい権利を取得することが重要になる。1つの策として、これまで以上に権利範囲の異なるクレームで階層的に権利化することが挙げられる。

例えば、従属クレームの活用により階層的に権利化することで、仮に独立クレームが無効になったとしても有効であり、かつ、イ号物品をカバーできる権利を取得することが理想的である。

また、技術分野は限られるが、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム（以下、MPFクレーム）の活用も考えられる（112条(f)）。MPFクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料、又は作用及びそれらの均等物をカバーするものとして解釈され、BRI基準でクレーム解釈するIPRにおいても無効になりにくい²¹⁾ためである。

5. おわりに

最高裁Cuozzo判決により、IPRにおけるクレーム解釈にBRI基準を用いることの妥当性が確認された。これにより、特許を無効にする手段としてIPRが積極的に用いられることが予想される。米国で特許権侵害訴訟を提起された場合の対抗策としてIPRの手續に関する理解を深めることも重要であるが、出願人の立場からは、IPRでも無効になりにくい権利取得が重要となる。本稿により、IPRが米国特許実務に及ぼす影響を検討するきっかけを与えることとなれば幸いである。

注 記

- 1) 知財管理, Vol.64, No.6, pp.839-853, 2014
- 2) 知財管理, Vol.65, No.6, pp.768-783, 2015
- 3) Broadest Reasonable Interpretationと同義でBroadest Reasonable Constructionの表現が用い

られることもあるが、本稿では前者の表現に統一する。

- 4) BRI基準でも審査経過を考慮してクレーム解釈することがある。Cuozzo特許のintegrally attachedの文言は出願時クレームには存在せず、審査段階の補正で追加されたものである。PTABは審査経過も考慮し、integrally attachedの用語を解釈した。
- 5) Aumayer特許には、車両が走行している地域の制限速度を表示する制限速度表示部105が開示されている。目盛り107は、制限速度表示部105に対応する目盛りを強調する。指針102は車両の現在速度を表示する。
- 6) Evans特許には、透明なガラスカバー24上に配置された色付きの板12が開示されている。これにより、予め定められた速度を超えると指針28が色付きの板12と重なり、ドライバに注意喚起することができる。
- 7) Wendt特許には、速度表示器に取り付け可能なゴム製の吸着カップ18が開示されている。吸着カップ18には手動で回転可能な指針33が取り付けられている。指針33を予め定めた速度に設定することで、ドライバに注意喚起することができる。
- 8) 代替クレーム21は、以下の通りである。

A speed limit indicator comprising :

a global positioning system receiver determining a vehicle's present location, a vehicle's present speed and a speed limit at the vehicle's present location;

a display controller connected to said global positioning system receiver, wherein said display controller adjusts a colored display in response to signals indicative of the speed limit at the vehicle's present location from said global positioning system receiver to continuously update the delineation of which speed readings determined by the global positioning system receiver are in violation of the speed limit at the vehicle's present location; and

a speedometer integrally attached to said colored display,

wherein the speedometer comprises a liquid crystal display, and

wherein the colored display is the liquid crystal display.

また、代替クレーム21の参考和訳クレームは

以下の通りである。

「車両の現在位置、車両の現在速度及び車両の現在位置における制限速度を測定するGPS受信機と、

前記GPS受信機に接続される表示制御部であって、車両の現在位置における制限速度を示す前記GPS受信機からの信号に応じて、前記GPS受信機によって測定された車両の現在位置において制限速度違反となる速度領域を連続的に更新するようにカラーディスプレイを調整する表示制御部と、

前記カラーディスプレイに一体に取り付けられた速度計と、を有し、

前記速度計は液晶ディスプレイを有し、

前記カラーディスプレイは前記液晶ディスプレイである、制限速度表示器。」

- 9) PTABでは「第112条第1段落」と記載されているが、本稿では便宜上AIA後の表記「第112条(a)」を用いる。
- 10) クレーム21は速度計が液晶ディスプレイを有し、その液晶ディスプレイがカラーディスプレイであることを特徴とするものである。これは、速度計とカラーディスプレイという別々の部材が、各々の独自性を失うことなく、物理的に一体のユニットとして結合しているとするBRI基準で解釈されたクレーム10でカバーされていない範囲がカバーされることとなり、クレーム範囲を拡大する補正に該当する。
- 11) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F. 3d 1303, 1314 (CA Fed. 2005) (en banc)
- 12) AIAではIPRを導入したものの、IPRではBRI基準を採用すべきか否かについては何ら規定せず、USPTOに規則制定権限を与えた。この権限に基づき、USPTOはIPRではBRI基準を採用する37CFR 42.100(b)を公布した。Cuozzo社の訴えは、USPTOは37CFR 42.100(b)を公布する権限を有しておらず、IPRにおいてBRI基準を採用するのは適切ではないというものである。
- 13) Cuozzo社は、2015年6月30日時点で86の補正の申立の中で補正が認められたのはわずか5件に過ぎないと主張した。
- 14) 最高裁は、統計的に補正の申立が認められないケースが多い点について、USPTOが権限を行使しているだけであると付言した。
- 15) (a) REGULATIONS.—The Director shall

prescribe regulations—(4) establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title; ((a) 行政規則 長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。(4) 本章に基づく当事者系再審査及び本法に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設定し、規制すること)

- 16) USPTOが例外的にPhillips基準を採用するのは、消滅した特許 (Expired Patent) のクレームを解釈する場合であることをCAFCが付言している。消滅した特許のクレームを補正することができないためである。
- 17) *Facebook, Inc. v. Pragmaus AV, LLC*, 2014 WL 4454956, 4 (Fed. Cir. Sep. 11, 2014), “The broadest reasonable interpretation of a claim term may be the same as or broader than the construction of a term under the Phillips standard. But it cannot be narrower.”
- 18) 前掲注2) 知財管理, Vol.65, No.6, pp.768-783, 2015では、特許有効とされた当事者外の訴訟で使用された証拠に基づき、IPR審理開始の決定がなされ、その後訴訟を含めて和解した例が紹介されている。
- 19) A patent shall be presumed valid. (特許は、有効であると推定される。)
- 20) AIA以前の当事者系再審査に関する*Q.I. Press Controls, B.V. v. Lee*, 752 F.3d 1371, 1378-79 (Fed. Cir. 2014) によれば、再審査手続において有効性の推定は働かない。
- 21) EVIDENTIARY STANDARDS. - In an inter partes review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence. ((e) 証拠に関する基準本章に基づいて開始される当事者系再審査においては、請願人は、優位な証拠により、非特許性の提案を証明する義務を負うものとする。)
- 22) 筆者はMPFクレームのみでの権利化を推奨しているわけではなく、非MPFクレームとは別にMPFクレームを意図的に追加することによって権利範囲の異なるクレームで階層的に発明を保護できる可能性を指摘しているに過ぎない点に注意されたい。

(原稿受領日 2016年10月19日)