

REPORT

クレーム解釈に関する *DE NOVO* 検討の基準の適用を
再確認した連邦巡回全裁判官の意見が極端に分かれた判決

2014年3月14日

2月21日、連邦巡回は、*Lighting Ballast Control, LLC v. Philips Electronics North America Corp.* 事件についての判決を出しました。本判決は、*Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.* 事件、138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc) で制定された地方裁判所によるクレーム解釈に関する判決の *de novo* 検討の基準を再確認するものでした。*Cybor* 事件の判決では、クレームの意味と範囲は、地方裁判所の判決を尊重することなく、上訴における法律問題の観点から正確性を見極めるために検討されるべきであるという結論に至りました。

連邦巡回全裁判官出席の上での判決が出される際、裁判官の中で意見が極端に分かれました。6対4の判決における多数派は、先例拘束性の原理(*doctrine of stare decisis*)に依存し、クレーム解釈の *de novo* 検討の基準を確認しました。この原理では、裁判官は、説得力のある(過去の先例に従わないべきであるという)根拠がない限り、過去の先例に従う必要があります。O'Malley 裁判官は、反対意見を執筆しました。この反対意見とは、多数派がクレーム解釈における事実に関する側面を認めることを拒否したことと、連邦民事訴訟規則(Fed. R. Civ. P.)52(a)(6)に基づき、地方裁判所によるそのような事実に関する側面の

判断を尊重する必要があることを主張するものでした。

I. 背景

Markman v. Westview Instruments, Inc. 事件、517 U.S. 370 (1996) (*Markman II*)¹では、最高裁判所は、クレーム解釈とは、陪審員ではなく裁判官により解決されるべき問題であるとしました。最高裁判所は、上訴裁判所が、クレーム解釈について事実審裁判所(trial court)の判決を尊重すべきであるかどうかについては言及しませんでした。連邦巡回は、*Cybor* 事件では、*Markman II* 事件における最高裁判所の判決に依存して、上訴段階でクレーム解釈が *de novo* 検討されるべきであるとしました。その時以来、その検討の基準が適用されてきました。

II. 地方裁判所の判決

Lighting Ballast は、*Universal Lighting* が特許クレームを侵害しているとして提訴しました。それに対して、*Universal Lighting* は、*Lighting Ballast* の特許クレームの無効性を求めて反訴しました。当初、地方裁判所は、「voltage source means(電圧電源手段)」の用語

¹ *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 事件、52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (en banc) (*Markman I*)を参照のこと。

2014年3月14日

はミーンズ-プラス-ファンクションの用語であると解釈し、正式事実審理なしの判決(summary judgment)において、クレームが不明瞭であるため無効であるとしてしました。この判決を不服として再検討を求める申し立てに応答して、地方裁判所は、発明者と特許権所有者の専門家証人による証言に基づき、地方裁判所の原判決を覆しました。発明者と特許権所有者の専門家証人との両名は、当業者であるならば「電圧電源手段」は整流器もしくはデバイスに対して利用可能な電圧を供給することができる他の構造に対応することが理解できたであろうと証言しました。従って、地方裁判所は、クレームの用語が当業者に十分な構造を知らせているとしてしました。陪審員に対して用語が整流器について言及していると指示が出された後、陪審員は、クレームが有効であり、侵害されているとしてしました。陪審員の評決に従い、地方裁判所は、Lighting Ballast にとって有利な判決を出しました。その後、Universal Lighting は、この判決を不服とし、上訴しました。

III. 連邦巡回のパネルの判決

連邦巡回のパネルは、Cybor 事件で制定された *de novo* 検討の基準を適用し、クレームの用語の「電圧電源手段」とは、対応構造が明細書に開示されていることを義務付けるミーンズ-プラス-ファンクションの用語であるとして、地方裁判所のクレーム解釈を変更しました。このクレーム解釈に基づき、連邦巡回は、地方裁判所の判決を覆し、明細書中に対応構造が開示されていないとして、クレームを不明瞭のため無効としてしました。この判決を不服として、Lighting Ballast から、全裁判官出席の上での再審理(en banc rehearing)の要求が出されました。この要求は、書類の評価が本質的に事実に関するものであるため、クレ

ーム解釈の *de novo* 判決(*de novo plenary judgment*)は不適切である、従って、地方裁判所のクレーム解釈についての判決が上訴において尊重されるべきであるという主張に基づくものでした。連邦巡回は、Cybor 事件により制定された、クレーム解釈の上級裁判所による *de novo* 検討の基準を再検討するため、Lighting Ballast の全裁判官出席の上での再審理(en banc rehearing)の要求を認めました。

IV. 連邦巡回全裁判官出席の上での判決

連邦巡回が、全裁判官出席の上での再審理を行う際、(i) 当事者に下記の質問に応答するように命令し、(ii) 訴訟の結果に影響することに興味がある人物で、当事者ではない人物による弁論趣意書(amicus curiae brief)の提出を勧めました:

(1) (i) クレーム解釈は、単なる法的问题としてみなされるべきであり、(ii) クレーム解釈に関する事実に基づくとされる質問を含み、上訴段階で *de novo* 検討されるべきであるとされた Cybor 事件を連邦巡回は却下すべきか。

(2) 連邦巡回は、地方裁判所のクレーム解釈についてのいかなる局面を尊重すべきか。

(3) 連邦巡回が、(2)のように尊重すべきである場合、どの局面を尊重すべきか。

当事者と 21 名の訴訟の当事者ではない法廷助言者は、下記のように大まかに 3 つの見解に分かれました:

A. 第一の見解 - *de novo* 検討の基準を完全に破棄すべきである

Lighting Ballast が主張した第一の見解とは、Cybor 事件が却下されるべきであり、*de novo* 検討の基準を地方裁判所のクレーム解釈を尊重すべきである基準(deferential standard)と完全に置き替えるべきであるというものです。

2014年3月14日

第一の見解の支持者らの主張によると、クレーム解釈の問題とは、陪審員ではなく裁判官により決定されるべきであると最高裁判所が判断した *Markman II* 事件を、*Cybor* 事件は誤用しています。このような支持者らは、*Markman II* 事件では、最高裁判所が、(i) クレーム解釈は、事実上の判断に関するものであると認めた、また(ii) 上級裁判所による検討の基準を取り上げていなかったため、最高裁判所は、上級裁判所が、クレーム解釈の問題を含む事実認定についての地方裁判所の判断を尊重することを覆すものではなかったとしました。また、第一の見解の支持者らは、クレーム解釈が、基本的に、専門家の証言と書類上の証拠の検討を含む事実上の問題であるため、クレーム解釈は、事実の質問としてみなされるのが最良であると主張しました。従って、このような支持者らは、証人の信憑性を考慮し、地方裁判所の事実上の判断に重きを置くように、地方裁判所の判決が明らかに誤っているかどうかという上級裁判所による検討の基準を復活させるべきであると主張しました。

B. 第二の見解 - 基準は、*de novo* 検討と地方裁判所の実事認定を尊重する検討との組み合わせを利用すべきである

とりわけ USPTO と Universal Lighting Technologies が支持した第二の見解とは、上級裁判所がクレーム解釈を検討する際、*de novo* 検討と地方裁判所の実事認定を尊重する検討との組み合わせを利用すべきであるというものです。例えば、USPTO は、クレーム解釈における事実に関する側面は、地方裁判所の判決が明らかに誤っているかどうかという基準に基づき検討されるべきであるが、

最終的な結論は、法律問題の観点から *de novo* 検討されるべきであると主張しました。

第二の見解の支持者らは、*Markman II* 事件における最高裁判所が、クレーム解釈を法律と事実の「雑種業務」とみなしており、またクレーム解釈が自明性の判断と類似しているとしたことを指摘しました。従って、*de novo* 検討と地方裁判所の実事認定を尊重する検討との組み合わせが、*Markman II* 事件における最高裁判所の判決と一致し、(上訴段階において事実上の判断が地方裁判所の実事認定を尊重すべきであるという)規則 52(a)(6)の要件に遵守するものであると主張しました。

C. 第三の見解 - *de novo* 基準を再確認すべきである

一部の大企業が支持した第三の見解とは、*Cybor* 事件を覆すべきではなく、*de novo* 検討は正しいとするものです。第三の見解の支持者らは、*Markman II* 事件における最高裁判所の判決は、特許を「法的手段」としており、クレーム解釈は、*de novo* 検討の対象である「純粋な法的」事項であると記述していることを指摘しました。また、第三の見解の支持者らは、*Cybor* 事件の判決が法的書類の解釈に狭義的に焦点を当てているため、*Cybor* 事件は地方裁判所の実事認定を尊重すべきである (*deference*) という規則 52(a)(6)の要件に違反していないと主張しました。また、これらの支持者らは、安定性、法的分析の一貫性、司法手続きに対する信憑性が、法的制度と技術発展に対してきわめて重要であると主張して、連邦巡回に先例拘束性の原理 (*doctrine of stare decisis*) に従うように促しています。

D. 多数派意見

Newman 裁判官が執筆し、Lourie 裁判官、Dyk 裁判官、Prost 裁判官、Moore 裁判官、

2014年3月14日

Taranto 裁判官が加わった多数派意見は、*Cybor* 事件以来の 15 年間の経験がクレーム解釈の *de novo* 検討の現在の基準から離れざるを得ない理由を提示していないという結論を出す上で、先例拘束性の原理(*doctrine of stare decisis*)に依存しました。

多数派意見では、「本裁判所における質問とは、クレーム解釈に *de novo* 検討の基準を採用するかどうかではなく、15 年前に採用され、何百件もの判決に適用された基準を改正する必要があるかどうかである」とされています。先例拘束性の原理(*doctrine of stare decisis*)では、説得力のある根拠がない場合、裁判所は先例に従う必要があるとされています。多数派は、先例を却下させる説得力のある根拠には、(i) 判決の論法を妨げるその後の法律もしくはその後の事件、(ii) 判決が「実施不可能」である証拠、もしくは(iii) 法改正を必要とする「かなりの量の新しい経験」が含まれていると指摘しました。

クレーム解釈における *de novo* 検討の基準を改正させる主張を検討した結果、多数派は、*de novo* 基準の改正の支持者が、*Cybor* 事件の有効性を妨げる、最高裁判所、議会、もしくは連邦巡回からの *Cybor* 事件後の進展についての記載をしていないとしました。同様に、多数派は、上級裁判所によるクレーム解釈の検討の基準の改正の支持者らは、*de novo* 検討の基準が実施不可能であることを示していないと主張し、また「実施可能であることを示してきた 15 年の経験があるため、実施不可能であることを示すことができない」と主張しました。

また、多数派は、*de novo* 検討の基準が裁判所もしくは訴訟の負担を増加させたという証拠がないことを指摘しました。むしろ、多数派は、*Cybor* 事件を覆すこと、もしくは事

実問題と法律問題の区別を制定するために *Cybor* 事件を改正することは、上訴裁判所と事実審裁判所の両裁判所において、新しいかつ曖昧な質問の追加に繋がるため、実施可能性を削減させることになり、負担を増加させることになるであろうと考えました。また、多数派は、*Cybor* 事件を覆し、*de novo* 基準を改正することの支持者らでさえ、そのような覆しもしくは改正がクレーム解釈についての多数の係争に影響を及ぼさないと同意していることを指摘しました。従って、多数派は下記のように述べています：

Cybor 事件の全裁判官出席の上での判決を覆すこと、また明らかな *de novo* 基準を、問題点中に事実問題があったかどうかについて、初期段階での訴訟を招く、新しい、困難な、高価な手続きとなる曖昧な基準と置き替えるべきであることとに納得したわけではない。先例拘束性 (*stare decisis*) の原則は、そのような不必要な変更をしないことを勧めている。

多数派は、この判決を出した際に、技術を説明するための専門家の証言もしくは他の外的証拠により、その分野に精通していない裁判官には、ある技術用語が、当業者にとってどのような意味をもっていたのかを判断できる可能性があるというものの、クレーム解釈を法律の質問から事実の質問に変えるわけではないとしました。また、多数派は、同一特許について、複数の裁判所で訴訟が種々の被告に対して提起されるという非常によくある状況を検討しました。多数派は、地方裁判所の事実認定を尊重すべきであるという検討の基準(*deferential standard of review*)を適用することが、クレーム解釈に関する微妙な質問に

2014年3月14日

について種々の地方裁判所の判決の維持の根拠となると主張しました。その結果、全く異なる有効性と侵害の判決をもたらすと主張しました。これに対して、現在の *de novo* 検討の基準は、クレーム解釈についての全国的均一性と内部司法権利上の確実性

(*intra-jurisdictional certainty*)をより可能としています。また、多数派は、地方裁判所の事実認定を尊重する検討(*deferential review*)が、連邦巡回は「好みの裁判所選び」を妨げるために制定されたというものの、「好みの裁判所選び」を招くことになると主張しました。

E. 賛成意見

Lourie 裁判官は、多数派の意見に賛成しましたが、*Cybor* 事件の判決が、*Markman II* 事件における最高裁判所の判決の領域を最小限に超えたにしか過ぎないと述べました。

Lourie 裁判官は、通常陪審員が決めるはずである「事実のような」質問に関して地方裁判所の裁判官の決定を正式に尊重することにより、最高裁判所の判決からわずかでも離れた意見を出すことについて警告をしました。

Lourie 裁判官は、主にクレーム解釈が、特許の書面記述と審査過程との解釈に関するものであることを強調しました。同裁判官は、裁判所は最後の手段である場合のみに書面による記録以外のものを検討すべきであると主張しました。また、同裁判官は、内的証拠を強調する観点から、証人の信憑性を評価する地方裁判所の優れた能力が、クレーム解釈の係争にほとんど関係がないことを主張しました。

また、Lourie 裁判官は、「訴訟におけるクレーム解釈についての問題の現実的な評価は、... 連邦巡回が地方裁判所によるクレーム解釈についての判断を尊重していないこと

にあるのではなく、現時点の経済における多様な競合にある」と述べました。すなわち、Lourie 裁判官は、訴訟におけるクレーム解釈についての理論を主張する当事者、弁護士、専門家証人は、発明をなした人物、もしくは特許出願を作成し、その手続きに関わった人物でないことが頻繁にみられるため、その特許出願が意味していることを正確に理解している人物ではないと主張しました。従って、Lourie 裁判官は、クレーム解釈について地方裁判所の事実認定を尊重する検討の基準(*deferential standard of review*)を設定することは、問題を解決することにはならず、連邦巡回が全国的均一性を確実にするという義務を遂行することを妨げることにするとしました。

F. 反対意見

Rader 首席裁判官、Reyna 裁判官、Wallach 裁判官が加わり、厳しく執筆された反対意見では、O'Malley 裁判官は、多数派意見について次のように主張しました。すなわち、「経験が提示したことと、[*Markman II* 事件]における最高裁判所の判決をおおまかに読むだけで確認できることを認めることを拒否している。すなわち、特許クレーム解釈が、地方裁判所に事実問題を解決するように義務付けることがあることを認めることを拒否している」とあります。反対意見者らは、多数派が、クレーム解釈における事実に関する側面を無視することにより、規則 52(a)(6)の要件に遵守していないことを主張しました。この要件では、上訴段階での事実認定が、地方裁判所の判決が明らかに誤っているかどうかを検討する基準に基づき検討される必要があると明確に記載されています。また、反対意見者らは、先例拘束性もしくは事実を法律と区別することについての多数派の懸念のどちらもが、連邦巡回が、やむを得ない理由がある場合、

2014年3月14日

自己の前例を覆すことを妨げていないと主張しました。

この点で、反対意見では、先例拘束性 (*stare decisis*) から離れざるを得ない理由がある3つの場合が記載されています: (1) 事件に対して誤って判決が出された場合; (2) 判例法が議会からの命令と矛盾している場合; もしくは (3) 判例法が、否定的な結果もしくは好ましくない結果をもたらした場合。従って、反対意見では、先例拘束性 (*stare decisis*) は *Cybor* を覆すことを妨げないとして、むしろ覆さざるを得ない理由があるとしています。その理由には、「[*Cybor*] が、最高裁判所の [*Markman II* における] 指導を誤解し、連邦民事訴訟規則 (*Federal Rules of Civil Procedure*) に反対し、特許訴訟に対するかなりの不確実性と経費の増加となる」という事実が含まれています。また、反対意見では、先例から離れることが実質的な権利の変更とならない場合、もしくは期待を狂わせることにならない場合、先例拘束性 (*stare decisis*) の原則の適用の主張が最も弱いと指摘されています。

反対意見者らの主張によると、*Markman II* 事件において最高裁判所が、クレーム解釈が法律と事実の両方の「雑種業務」とであると明確に述べたという事実にもかかわらず、クレーム解釈は *de novo* 検討の対象である「純粋な法律の質問」を提示するという誤った主張に *Cybor* 事件が従っていました。また、反対意見者らは、*Cybor* 事件の多数派もしくは本件の多数派が、クレーム解釈が係争中の事実上の問題の解決を義務付けることを否定できないはずであると主張しました。特に、反対意見者らは、明細書と審査過程がクレーム解釈の問題を解決しない場合、本件でなされたように、内的記録以外のものを見て、専門家の証言を検討することが必要となると主張しました。

また、反対意見者らは、地方裁判所が、そのような事実が集約されている係争を解決するにあたりよりよい立場にあるため、規則 52(a)(6) が義務付けているように、地方裁判所の判断を尊重すべきであると主張しました。また、反対意見者らは、クレーム解釈の問題は、陪審員ではなく裁判官により決定されるべきであるという *Markman II* 事件における最高裁判所の判決を認めましたが、最高裁判所が、事実上の問題が、上訴段階で、地方裁判所による判断を尊重する対象であるかどうかについての問題を解決していない、もしくは提示さえもしていないと主張しました。反対意見者らは、この問題が、規則 52(a)(6) により解決されると主張しました。規則 52(a)(6) では、地方裁判所の判決が明らかに誤っている場合のみに、事実認定が検討されるべきであると明確に義務付けられています。この点で、反対意見者らは、自明性の法律を提示し、*Cybor* 事件が「特許事件において規則 52 を忠実に適用する他の法理学と足並みが揃っていない」と主張しました。

最後に、反対意見者らは、クレーム解釈の全国的均一性、正確性、もしくは予測性が成し遂げられていないことを含む、*Cybor* 事件の結果として様々な好ましくない結果を指摘しました。また、*Cybor* 事件に基づき、地方裁判所が、クレーム解釈の係争を解決することができ、正式事実審理 (*trial*) が、そのクレーム解釈に基づき、後に行われると述べました。しかし、地方裁判所の判決が上訴された場合、連邦巡回は、地方裁判所のクレーム解釈の全ての局面を *de novo* 検討し、クレームの定義づけを新たに行うことができるため、当事者の期待を狂わせ、当事者の業務と地方裁判所の業務を台無しにすることになります。また、反対意見者らは、特に、連邦巡回がクレーム解釈の判決を出す際の「数名の裁判官

2014年3月14日

からなる合議体(panel)に依存する性質」を考慮し、当事者がクレームの作成についての決定を連邦巡回の検討の基準に基づき行わないため、*Cybor* 事件を覆すことは、実質的な権利を妨げたりすることではなく、もしくは予測を台無しにすることではないと主張しました。

V. 提案

現時点でも、クレーム解釈は、上級裁判所による *de novo* 検討の対象となっています。本件は、連邦巡回に上訴することにより、クレームの一貫性のある権利行使をすることができるように、クレームの明瞭性および上手なクレームの作成を確実にする重要性を強調しています。独特なクレームの用語と、従来に見られないような形式で使用されている用語、もしくは技術用語を明細書で明確に定義することにより、また明細書全体に見られるクレームの文言を一貫性を持って使用することにより権利行使をすることができます。出願審査と訴訟において、クレーム解釈について一貫性のある供述をなすべきです。後に、連邦巡回が適切な記録を検討することができるように、地方裁判所において、明確であり、完全な記録を提示すべきです。

連邦巡回裁判官の意見が極端に分かれた全裁判官出席の上での判決からもわかるように、依然として、クレーム解釈についての *de novo* 検討の基準は、論争の的にあります。そのため、本判決は、今後の最高裁判所による検討の対象となるかもしれません。今後何らかの進展がありましたら、ご報告します。

* * * * *

バージニア州アレキサンドリアオフィスの *Jeffrey Bousquet* と *Megan Doughty* が、本スペシャルレポートを執筆しました。両アソシエイト弁護士は、化学/バイオテクノロジーグループに所属しています。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。