

REPORT

IPR の手続きにおける特許無効を唱えた PTAB の
最終決定からの連邦巡回による最初の判決

2015年2月10日

2月4日、連邦巡回は、*In re Cuozzo Speed Techs., LLC* 事件、Appeal No. 2014-1301において、当事者系検討(IPR)における特許無効を唱えた特許審判部(PTAB)の最終決定からの最初の判決を出しました。本判決は、裁判官の間で2つに意見が分かれています。PTABの自明性分析の決定を支持して、2対1の判決では、(i) IPRの特許クレームが、地方裁判所の訴訟で適用される幅の狭い基準ではなく、最も幅の広い「理屈に適ったクレーム解釈(BRI: broadest reasonable interpretation)」の基準に基づき解釈されるべきである、また(ii) 連邦巡回は、中間判決(interlocutory ruling)として、もしくは最終判決の一部として、IPR開始のPTABによる決定を見直す権限に欠けると確認されました。

I. 背景

Cuozzo社は、速度制限の表示を含む速度計の特許の所有者です。Garmin社は、この特許が先行技術と同一かつ自明のため無効であると主張し、IPRを申請しました。Garmin社が申請において主張した文献の組み合わせと異なる文献の組み合わせに基づくというものの、PTABは、この申請を認め、異議が唱えられたクレームについてIPRを開始しました。

IPRの手続き中に、Cuozzo社は、補正するための申し立て(motion to amend)で異議が唱えられたクレーム中の1つについて代替クレームを提案しました。PTABは、代替クレームが異議が唱えられたクレームの幅を拡大しているため、認められないとして、Cuozzo社からの申し立てを拒否しました。PTABは最終決定では、「integrally attached(一体的に取り付けた)」というクレーム用語の解釈に基づき、異議が唱えられたクレームが自明のため無効であるとしました。

Cuozzo社は、(i) IPRが開始されるべきではなかった、(ii) PTABは、地方裁判所の幅の狭い基準ではなく、BRI基準に基づきクレームを不適切に解釈した、(iii) PTABが、Cuozzo社によるクレームを補正するための申し立て(motion to amend)を拒否したことは誤りであったと主張し、PTABの最終決定を不服とし、上訴しました。

II. 決定

A. IPR開始の決定の見直し

Cuozzo社は、Garmin社が主張しなかった先行技術文献の組み合わせに基づくため、PTABによるIPRの開始は不適切であり、IPRは、申請で主張された理由のみに限定されるべきであると主張しました。連邦巡回の

2015年2月10日

裁判官からなるパネルの多数派は、有効性に関する最終決定の見直しの一部としても、連邦巡回には IPR 開始の PTAB の決定を見直す権限がないとしたため、Cuozzo 社の主張に直接に言及しませんでした。

パネルの多数派は、*St. Jude Med., Cardiology Div., Inc. v. Volcano Corp.* 事件、749 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2014)において、35 U.S.C. §314(d)では、IPR 開始の PTAB の決定の中間上訴を認めていないと連邦巡回が既に判断していたとまず記しました。その後、パネルの多数派は、§314(d)が、少なくとも3つの理由のため、有効性に関する最終決定後でも、IPR 開始の PTAB の決定の見直しを除外しているとししました。

第一に、パネルの多数派は、§314(d)では IPR を開始するかどうかについての決定の見直しを除外するように記載されていると説明しました。米国発明法(AIA)により補正されたように、§314(d)には、「本条項に基づき [IPR を]開始するかどうかの特許庁長官による決定は、最終であり、上訴不可能である」と記載されています。パネルの多数派は、[IPR を]開始するかどうかの決定が「最終」であるという制定法の命令を、特許性に関する最終決定の発行の後まで見直しを単に延期するものとして理屈に適って解釈することはできないと意見を述べました。

第二に、パネルの多数派は、35 U.S.C. § 319 と §141(c)では、特許庁手続きからの中間上訴をすることができないとしているため、[IPR 等を]開始するかどうかの決定の見直しのための中間上訴を除外するだけのものであった場合、§314(d)は必要ではなかったであろうとししました。

第三に、パネルの多数派は、この問題点を *In re Hiniker Co.* 事件、150 F.3d 1362 (Fed. Cir.

1998)で議論された問題点と類似しているとみなしました。このケースでは、再審査の上訴権限が、再審査開始の決定ではなく、特許性に関する PTAB の最終決定においてのみ存在していたとされました。

Cuozzo 社が職務執行令状の嘆願書 (mandamus petition)を提出しなかったため、パネルの多数派は、IPR 開始の PTAB の決定が、職務執行令状(on mandamus)の観点から検討可能であるかどうかを直接決めることを拒否しました。しかし、パネルの多数派は、本件において Cuozzo 社が職務執行令状の嘆願書(mandamus petition)を提出したとしても、IPR 開始について、「PTO は、明らかに権限を越えていた」と立証する難しい責任を満たしていなかったであろうとししました。しかし、パネルの多数派は、他の例で職務執行令状 (mandamus)の可能性を除外しなかったことは、当事者が明白であるという基準(clear and indisputable standard)を満たすことができる場合、職務執行令状(mandamus)の利用が可能であることを示唆しました。

B. クレーム解釈の基準

次に、Cuozzo 社は、クレーム解釈について PTAB の BRI 基準と、自明性に関する最終判断に対するその基準の影響とに異議を申し立てました。パネルの多数派は、PTAB が BRI 基準に基づき「integrally attached(一体的に取り付けた)」という用語を適切に解釈したとししました。

AIA では、クレーム解釈のどの基準が IPR に適用されるべきか記載されていませんが、パネルの多数派は、AIA では、特許庁には IPR を開始する充分な理由に関する基準を記載する規則を発行する広範囲に互る権限があるとされていることを認めました。従って、37 C.F.R. §42.100(b)によると、特許庁は、ク

2015年2月10日

レームについて「特許の明細書の観点から最も広い理屈に適った解釈をする」と記載しました。更に、パネルの多数派は、(i)この基準が100年以上に亙り特許庁で適用されてきた変わらない基準であること、(ii)AIAではこの基準を変更するようには思われないことを認めました。そういうものとして、米国議会が、IPRに対してこの基準を適用したとみなされます。

パネルの多数派は、IPR手続きにおける補正書の提出が限られていることがBRI基準の適用を除外すべきであるとするCuozzo社の主張を拒絶しました。特に、Cuozzo社は、IPRにおけるクレームの補正が非常に限られているため、補正が自由にできる(例えば、審査、再審査等の)手続きにおいての基準のIPRでの適用を正当化することはできないと主張しました。パネルの多数派は、IPRにおけるクレームの補正が限られていることを認めたものの、クレームの補正が限られていたとしても、BRI基準のIPRでの適用を支持するのに充分であるとししました。

また、パネルの多数派は、IPRでは審判官による判決が出されるものであるため、BRI基準が適用されるべきでないというCuozzo社の主張も却下しました。特に、パネルの多数派は、審判官が判決を出すものである特許庁インターフェレンス手続きにもBRI基準が適用されてきたと記しました。

このような理由から、パネルの多数派は、IPRにおけるPTABのBRI基準の適用を支持しました。

C. 「integrally attached(一体的に取り付けた)」という用語の解釈

パネルの多数派は、クレーム解釈についてのBRI基準を支持した後、この基準に基づ

く「integrally attached(一体的に取り付けた)」という用語のPTABの解釈を検討しました。まず、パネルの多数派は、*Teva Pharms. U.S.A., Inc. v. Sandoz, Inc.* 事件、574 U.S. ____ (January 20, 2015)¹で支持された新判断基準を適用して、外的証拠について事実に基づく決定がないため、PTABのクレーム解釈を再び見直す(*de novo review*)べきであるとししました。

PTABは、「integrally attached(一体的に取り付けた)」という用語を「別々の部分が、それぞれの固有性を失うことなく完全な1つのものとして一緒に物理的に結合した」と解釈しました。Cuozzo社は、速度計と速度制限指標が異なる構造ではないが、単一のLCDユニットに機能的に備えられることを特徴とする発明の単一ユニットの実施形態が除外されているため、この解釈では幅が狭すぎると主張しました。パネルの多数派は、「attached(取り付けた)」という用語に意味があるため、すなわち単一のユニットをそれ自体に取り付けたと考えることは論理的ではないため、PTABの解釈に誤りはないとししました。従って、PTABの解釈は、Cuozzo社の単一ユニットの実施形態を適切に除外しました。

D. 自明性

Cuozzo社は、(i)PTABが、「integrally attached(一体的に取り付けた)」という用語を不適切に解釈した、また(ii)引用文献を組み合わせる動機付けがなかったとして、PTABが異議が唱えられたクレームを自明であると不適切に判断したと主張しました。

パネルの多数派は、PTABのクレーム解釈を支持したため、Cuozzo社の第一の主張には説得力がないとみなしました。実際、パネ

¹ 2015年2月3日付けスペシャルレポートを参照のこと。<http://www.oliff.com> のウェブサイトから入手可能。

2015年2月10日

ルの多数派は、Cuozzo 社が主張した幅の広い解釈に基づいたとしてもクレームは自明であったであろうと更に記しました。

Cuozzo 社の第二の主張も、パネルの多数派を説得することができませんでした。Cuozzo 社は、当業者には、先行技術の自動装置を先行技術の手動装置と組み合わせる動機付けがなかったであろうと主張しました。この主張に対して、パネルの多数派は、「近代電子機器を古い機械装置に適用することは、近年あたりまえのことである」として同意しませんでした。

従って、パネルの多数派は、異議が唱えられたクレームが自明であったであろうという PTAB の決定を支持しました。

E. 補正するための申し立て (Motion to Amend) の拒否

パネルの多数派は、AIA と 37 C.F.R. §42.221(a)(2)(ii) の両方が IPR において補正によりクレームの幅を広げることを禁止していることを認めました。パネルの多数派は、クレームの幅を狭くする再発行出願および再審査出願に関する先例を適用して、「クレームが、原特許を侵害しなかったであろう着想可能である装置もしくはプロセスをクレームの範囲内で含んでいる場合、原特許より」クレームの範囲は「幅の広い」ものであると述べました。

パネルの多数派は、このテストを適用することにより、PTAB の決定に同意しました。特に、PTAB が適切に解釈したように、当初異議が唱えられたクレームは、Cuozzo 社の単一ユニットの実施形態を除外していました。しかし、Cuozzo 社の代替クレームは、開示された単一ユニットの実施形態を網羅するように記載されていました。そういうものとし

て、代替クレームは、当初異議が唱えられたクレームの範囲でそのようなクレームを侵害しなかったであろう装置を不適切に含んでいました。従って、パネルの多数派は、PTAB が Cuozzo 社の補正するための申し立て (motion to amend) を拒否したことを支持しました。

F. 反対意見

Newman 裁判官は、同裁判官の目から見て AIA の立法上の目的に反するとしたパネルの多数派の意見の 2 つの局面に異議を唱え、反対意見を述べました。

まず、Newman 裁判官は、最終決定後でも、IPR 開始の PTAB の決定を不服として上訴することができないというパネルの多数派の判決に異議を唱えました。同裁判官は、パネルの多数派の判決が、PTAB の最終決定の連邦巡回による完全な司法検討を妨げるため、AIA の目的に反する、すなわち IPR を通して特許有効性について正しい判決に至るという目的に反するものであると主張しました。同裁判官は、§314(d) の文言が相手方を妨害するような中間上訴を禁止するものであることに同意しましたが、最終決定後の上訴に対して文言が曖昧であるとししました。同裁判官の考えでは、米国議会の意図がはっきりしていない限り、IPR 開始の決定について上訴裁判所による見直しを完全に禁止することを回避すべきです。従って、同裁判官は、最終決定後の IPR 開始の決定の上訴を認めるべきであると主張しました。

次に、Newman 裁判官は、パネルの多数派のクレーム解釈の基準に異議を唱えました。特に、同裁判官は、米国議会が IPR 手続きを設定したことの目的は、地方裁判所の訴訟に代わるものとして、裁判官が判決を出す新しい手続きを特許庁に提示することであると主

2015年2月10日

張しました。有益な代替とするため、IPRでは、地方裁判所の訴訟と同一のクレーム解釈の基準が必要であるとされました。

Newman 裁判官は、特許庁の審査手続きおよび再審査手続きにおける BRI 基準の適用が「自由に補正することができる機会 (unfettered opportunity to amend)」に基づくものであったため、これらの手続きにおける従来の連邦巡回による BRI 基準の許可と区別しました。同裁判官は、補正するための申し立て (motion to amend) には許可が必要であり、許可されることが稀であるため、IPR では補正することができる同一の機会がないという Cuozzo 社の主張に同意しました。同裁判官は、IPR では補正することができる機会が限られているため、IPR を特許庁の他の手続きと異なった形で取り扱う必要があるため、これらの他の手続きの幅の広いクレーム解釈の基準に束縛されるべきでないとしました。

III. 提案

本判決に基づき、幾つかの重要な実務上のアドバイスを紹介します。

最高裁判所もしくは米国議会が関与しない限り、クレームは BRI 基準に従い IPR において適切に解釈されます。従って、IPR を要求する嘆願書 (petition) を準備するためにクレームを評価する際、もしくは IPR において特許を弁護する際、嘆願者 (petitioner) および特許所有者は、この基準を適用しなければなりません。幅の狭い基準に基づきクレームを解釈すべきであると主張することは、効果的ではありません。また、特許発行後の検討 (PGR) の手続きも、AIA に基づき普及しており、IPR と同一の特許庁規則制定の権限の対象となるため、BRI 基準が 37 C.F.R. §42.200(b) に基づき PGR において適切に適用されるように思われます。

同様に、最高裁判所もしくは米国議会が関与しない限り、PTAB が IPR において最終決定を発行した後であっても、IPR 開始の PTAB の決定について上訴することはできません。これは、嘆願者 (petitioner) もしくは特許所有者が、IPR の開始/拒否の PTAB の決定について異議を唱える場合、37 C.F.R. §42.71(d) に基づき再検討要求 (Request for Rehearing) を提出する手段のみが残されていることとなります。

稀な場合、IPR の開始/拒否の PTAB の決定について異議を唱える別の方法として、職務執行令状嘆願書 (mandamus petition) を提出することが考えられます。パネルの多数派は、「PTO が明らかに権限を越えていた」場合、IPR の開始/拒否の PTAB の決定の見直しについて職務執行令状 (mandamus) を適用することができると示唆しました。しかし、パネルの多数派は、「明らかに」という要件を満たすことは困難であるとししました。

* * * * *

Jesse Collier 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。Collier 氏は、バージニア州アレキサンドリアオフィスに所在のパートナーであり、コンピュータサイエンスグループ、機械グループ、特許発行後の業務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。