

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. v. PRISUA ENGINEERING CORP.事件、上訴番号2019-1169、-1260 (CAFC、2020年2月4日)。Prost裁判官、Newman裁判官、Bryson裁判官による審理。PTABによる決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Prisua社は、ビデオストリームの画像置換に関する特許を所有している。IPRの手続きにて、PTABは、特許の特定クレームを不明瞭であるとした。Samsung社は、PTABに対してこれらのクレームの取り消し(cancel)を要求した。PTABは、この要求を退け、Samsung社が、いかなる許可可能である理由に基づいてもクレームには特許性がないことを証明しなかったとして最終決定とした。

#### 争点/判決:

PTABは、不明瞭であるとされたクレームを取り消さないという決定において誤りをなしたか。否、原決定は確認維持された(一部覆し、他の理由により差し戻しとなった)。

#### 審理内容:

CAFCは、「IPR制定法に基づき、PTABには異議が唱えられたクレームを不明瞭のため取り消す権限が与えられている」というSamsung社の主張を拒否した。Samsung社は、PTABが、不明瞭性に基づきIPRを開始しなくとも、法的に認可された理由に基づきIPRを開始すれば、クレームを不明瞭性に基づき取り消すことが可能であると主張した。CAFCは、この要求は§311(b)の違反となるとした。さらに、CAFCは、PTABが自ら不明瞭なクレームを取り消すことはできなかつたであろうと述べた。CAFCは、*SAS Institute*事件での最高裁判所の判決を引用して、IPR請願書がIPRの手続きの範囲を規定するものであり、IPR制定法では、PTABが最終書面決定にてその範囲を拡大することを許可していないとした。

上記にもかかわらず、Samsung社は、§318(a)に基づく最終書面決定の条項における「特許性(patentability)」という用語は、§311(b)に記載の理由よりも幅広いものであると主張した。CAFCは、この解釈は最終書面決定の条項をIPR制定法の残りの部分から切り離すことになるため、この解釈を採用することを拒否した。

また、Samsung社は、§318(a)の「特許性(patentability)」という用語は、「異議が唱えられた(challenged)」クレームと「新しい(new)」クレームの両方を指定するため、IPRの範囲は両クレームについて同じでなければならないと主張した。PTABは、§112に遵守するために新たに追加されたクレームを検討することができるため、同様に、PTABには、異議が唱えられたクレームを、不明瞭性のために特許性がないか否かについて検討する権限が与えられなければならない。しかし、CAFCは、§311(b)と§316(d)を区別した。§316(d)では、特許所有者は新しいクレームまたは補正クレームを差し替えることができ、§102もしくは§103以外の条項に基づき新しいクレームの非特許性を検討する理由は制限されないとした。

さらに、Samsung社は、PGR制定法には不明瞭性が含まれているため、米国議会がIPR制定法にて「特許性(patentability)」を使用した場合、PTABには、不明瞭性等の特許性がないという他の理由を検討する権限が与えられていることを意味するに違いないと主張した。CAFCは、この主張に同意せず、「特許性(patentability)」という用語は文脈上の意味を持ち、最終書面決定のそれぞれの条項(§318(a)および§328(a))は、それぞれの出典条項(§311(b)および§321(b))に言及するとした。

最後に、CAFCは、「IPR中にクレーム解釈を行うというPTAB特有の権限は、PTABがクレームを不明瞭であるとして取り消すことができることを意味する」というSamsung社の主張に同意しなかった。不明瞭性の分析には一般的なクレーム解釈の原則が含まれるというもの、クレーム解釈中に不明瞭性の問題が発生したという理由だけで、PTABが法的に制限された権限を超えることができるわけではないとした。