

## In re Cuozzo Speed Technologies, LLC 一事件の検証及び実務的考察

Miku H. Mehta\*

事務局(訳)

2015年2月4日、米国連邦巡回区控訴裁判所(「CAFC」)は *In re Cuozzo Speed Technologies, LLC* 事件の判決を言い渡した。本件はUSPTO特許審判部(PTAB; 以下、「審判部」という。)による当事者系レビュー(IPR)の最終決定に対する控訴審における、CAFCによる最初の判決である。本件判決でCAFCは、特許権者のクレームが自明であると判断した審判部の最終決定(たとえば自明性を理由とするクレームの取消)を支持するとともに、最初のIPR決定(initial IPR determination)に対して不服申立を行う権利、IPR手続において採用すべき適切なクレーム解釈基準、そしてクレーム補正する特許権者の権利範囲など、いくつかの重要な法的問題について決定を下した。

本稿では、事実及び対象とされる特許の技術内容について概説し、控訴審における法的問題を詳細に検証する。CAFC判決については、実務上及び戦略上のヒントを織り交ぜながら説明していく。

### I. 事実背景及び出願手続の経緯

Cuozzo Speed Technologies(「Cuozzo社」)は2004年8月17日発行の米国特許No. 6,778,074(以下、074特許という)の所有者である。074特許の第1図を下記に示す。074特許の主題は制限速度表示器に関するものであり、運転者はこれを使用することによって、その地域における制限速度に対する現在の速度を判断することができる。この制限速度表示器は、全地球測位システム(GPS)レシーバ(22)を含むカラー液晶ディスプレイ(colored LCD)、前記GPSレシーバ(22)

からの信号に基づきカラーディスプレイ(18)を調整するディスプレイコントローラ、及び前記カラーディスプレイ(18)に一体的に取り付けられた(integrally attached)スピードメータ(12)を含むものであった。ディスプレイコントローラは、いずれの速度表示が車両の現在位置における制限速度に違反しているのか継続的にアップデートする。

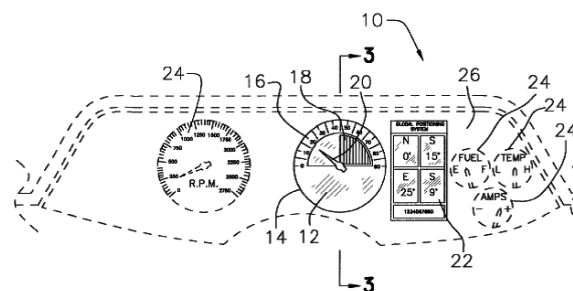


FIG. 1

たとえばクレーム10の記載は次のとおりである。

#### 10. 全地球測位システムレシーバと;

前記全地球測位システムレシーバに接続されるディスプレイコントローラであって、前記全地球測位システムレシーバからの信号に応答してカラーディスプレイを調整し、いずれかの速度表示が車両の現在位置における制限速度に違反しているのか継続的にアップデートするディスプレイコントローラと;

\* Partner, Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP

前記カラーディスプレイに一体的に取り付けられたスピードメータと、  
を備える制限速度表示器。

2012年8月20日、Cuozzo社はナビゲーション装置を製造及び販売する国際的企業であるGarmin, Inc.に対して特許権侵害を主張して訴訟を提起した<sup>1)</sup>。その後、2012年9月16日にGarmin社はUSPTOに当事者系レビュー（IPR）手続を申請したが、この日は米国発明法（AIA）に基づきIPR手続が実際に利用可能となった最初の日であった。IPR手続においてGarmin社は074特許のクレーム1-20の無効を求めた。CAFCの意見に関係する点としてGarmin社は、35 USC（特許法）第102条(e)に基づき074特許の独立クレーム10の新規性が否定される、又は特許法第103条(a)に基づき自明であると主張し、更に従属クレーム14及び17が特許法第103条(a)に基づき自明であると主張した。たとえばGarmin社は、米国特許No. 6,633,811 (Aumayer), No. 3,980,041 (Evans) 及びNo. 2,711,153 (Wendt) を含む第1の組合せに基づき、そしてドイツ特許No. 19755470 (Tegehoff), 米国特許No. 6,515,596 (Awada), 並びにEvans及びWendtを含む第2の組合せに基づき、クレーム10、14及び17が無効であると主張した。

本件係属中の2013年3月11日、Cuozzo社はクレーム10、14及び17を代替クレーム21、22及び23に差し替えることによる特許の補正を申請した。具体的には、Cuozzo社は、前記スピードメータは液晶ディスプレイを含み、前記カラーディスプレイは液晶ディスプレイであると記載した主題の追加を提示した。また具体的には、Cuozzo社は、代替クレーム21を追加することによってクレーム10を差し替えるよう求めた。クレーム21は次のとおりである<sup>2)</sup>。

21. 車両の現在位置、車両の現在速度及び前記車両の現在位置における制限速度を判断する全球測位システムレシーバと；

前記全球測位システムレシーバに接続されるディスプレイコントローラであって、前記全

地球測位システムレシーバからの前記車両の現在位置における制限速度を表示する信号に応答してカラーディスプレイを調整し、前記全球測位システムレシーバが判断した速度表示が車両の現在位置における制限速度に違反しているのか継続的にアップデートするディスプレイコントローラと；

前記カラーディスプレイに一体的に取り付けられたスピードメータであって、前記スピードメータは液晶ディスプレイを含み、前記カラーディスプレイは液晶ディスプレイである、スピードメータと、  
を備える制限速度表示器。

審判部は2013年1月9日に上述した理由に関してIPR手続を開始し、2013年11月13日、審判部は前記の理由に基づきクレーム10、14及び17が自明であると最終決定を下した。具体的に審判部は「一体的に取り付けられた」という文言について、「区別された複数部品であって、各部品が個別の主体性を失うことなく、単一ユニットとして物理的に結合する」ことが要求されると判断した<sup>3)</sup>。この解釈に基づき、審判部は先行技術によってクレーム10、14及び17は自明となる旨の決定を行った。

Cuozzo社の補正申請に関して審判部は、代替クレームが（AIA施行前の）特許法第112条第1パラグラフに基づく「十分な明細書の記載」の要件を充足していないこと、更に審判部のクレーム解釈によると新クレームは不適切に範囲を拡張しているものと考えられることを理由として、この申請を拒絶した。審判部は、たとえばクレーム21には前記スピードメータ及び前記カラーディスプレイの両方が液晶ディスプレイ（LCD）である単一のLCDによる実施態様が含まれているが、これはクレーム10に記載されていないことから、クレーム21は範囲を拡張していると判断した。

審判部の最終決定に対してCuozzo社はCAFCに控訴し、この控訴審にUSPTOが参加した。またGarmin社は、Cuozzo社との間でいかなるIPR手続の不服申立手続にも参加しない和解契約を締

結していたことから、不服申立手続において当事者としての取り下げを申請した。

## II. CAFCの判決

CAFCに対する控訴審においてCuozzo社は、Garmin社のIPR申請が引用した先行技術を適切に特定していないことを理由として、クレーム10及び14に関するIPR手続の開始に異論を唱えた。更にCuozzo社は、クレーム10に記載した「一体的に取り付けられた」という文言が適切に解釈されておらず、引用された先行技術と異なることを根拠として、クレームの自明性を理由として無効と判断した審判部の最終決定が誤りであったと主張した。またCuozzo社は、同社のクレーム補正申請を審判部が認めるべきであったと主張した。

### a. 審判部のIPR手続開始に対する不服申立

控訴審においてCuozzo社は、CAFCが、IPR申請の手続を開始又は否認した審判部の決定を見直す権限を有すると主張した<sup>4)</sup>。具体的には、Cuozzo社は、特許法第314条(d)に基づき、IPR手続における審判部の最終決定後まで（すなわちIPR手続がすべて完了する時点まで）IPR手続開始の決定に対する見直しは繰り延べられ、この決定の中間の見直しだけが除外されると主張した。これに対してUSPTOは、特許法第314条(d)の条文を率直に読んだ場合、これはIPR手続を開始すべきか否かの決定に対してCAFCに控訴することが禁止される規定であると主張した。

特許法第314条(d)は次のように規定している。

(d) 不服申立の除外 — 本条に基づく当事者系レビューを開始すべきかに関する長官の決定は最終的なものであり、不服申立の対象とされない。

CAFCは、この制定法、そして先例からも、IPR手続開始の決定に対しては、いかなる時点においてもCAFCに控訴できないことが支持されて

いると判断した。たとえばCAFCは *St Jude Med. v. Volcano Corp*, 749 F.3d 1373, 1375-76 (Fed. Cir. 2014) を引用し、このような申請否認に対する不服申立が、第314条(d)によって「確実に妨げられている」と広範に判断している。

CAFCは第314条(d)の既定に関して、これはCuozzo社が主張しているように当初のIPR手続開始の決定に対する不服申立の時期を単純に遅らせるものではなく、そのような不服申立を完全に禁止するものであることを明確にした。CAFCは、特許法第319条（審判部の最終決定のみに対して不服申立が認められる規定）、特許法第141条(c)（審判部の最終的な書面による決定に不服であるIPR当事者による不服申立だけが認められる規定）など、制定法の中でそれ以外に裏付けとなる条文を引用した。

更にCAFCは、Garmin社の申請に誤りがあったという主張に関して、それによって審判部の最終的な無効決定を排除する根拠が生じるものといえず、したがって当初のIPR申請における欠陥は無関係であると指摘した。CAFCはこれを支持する先例として、特許法第303条に基づく査定系の再審査手続を開始する決定に誤りがあったとしても、USPTOの最終決定を排除する根拠にならないと過去に判断された、*In re Hiniker Co.*, 150 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 1998) における判決を引用した。*In re Hiniker*は査定系の再審査に関する判決であったが、CAFCは、特許法第314条(d)に基づく本件IPR手続についても、同じ論理構成を適用したのである。

Cuozzo社は控訴審の争点としなかったが、CAFCはIPR手続開始の決定を見直す基礎として、職務執行令状 (writ of mandamus) の利用可能性についても検討した。職務執行令状は、たとえばUSPTOによる越権行為など、何らかの裁量権の濫用があった状況において米国法に基づき利用することができる。もっともCAFCは、過去の *In re Dominion Dealer Solutions, LLC*, 749 F.3d 1379, 1381 (Fed. Cir. 2014) における自身の判決に基づき、そしてAIAの立法経緯からみて、職務執行令状を基礎として、IPR手続開始の決定に

対抗する救済措置を講じることができないと述べた。

こうしてCAFCは、Cuozzo社が審判部のIPR手続開始の決定に対して争うことができず、審判部の最終的な無効決定のみに対して不服申立が可能であると判断した。

#### b. 最も広い合理的解釈（「BRI」）

更にCuozzo社は、審判部の最終的な無効決定も争点とした。具体的にCuozzo社は、審判部が「最も広い合理的解釈(broadest reasonable interpretation, “BRI”）」のクレーム解釈基準を適用すべきではなかったと主張した。具体的にCuozzo社は、米国発明法(AIA)の規定ではレビューの基準を具体的に定義していないが、特許法第316条(a)(2)に基づきUSPTOに不適切な権限が与えられ、37 CFR(特許規則)42.100(b)においてUSPTO規則による「BRI」の基準が定義されていると主張した。すなわちCuozzo社は、AIAの規定によってUSPTOに「BRI」の基準を定義する権限を与えたのは不適切であり、更にAIAはIPRにおいて特許権者がクレームを補正する権能を制限していることから、この基準は適切なものではないと主張した。これに対してUSPTOは、特許法第316条について、これはUSPTOが特許規則42.100(b)においてBRIを定義する権限を与える規定であると主張した。

これらの争点を検討したCAFCは、最初に1906年まで遡り<sup>5)</sup>、AIA施行前のUSPTOがBRI基準を適用していた歴史的経緯について言及し、更に係属中の出願手続、インターフェアレンス手続、再発行、そして再審査などを含むUSPTOにおける多様な状況において、CAFC及びその前任裁判所であったCCPA(米国関税特許控訴裁判所)による支持を受けて、USPTO手続においてUSPTOがこの基準の適用を認めている経緯を引用した。CAFCは、これに対する唯一の例外状況はUSPTO手続における失効特許の再審査だけであり、これは失効特許のクレームが補正できないからであると述べた。

次にCAFCは、IPR手続の制定法上の根拠で

あるAIAにおいて、連邦議会がUSPTOのクレーム解釈基準をBRIから乖離させるよう意図していたことが示されていないと述べた。

Cuozzo社は更に、IPRによって特許権者が手続中にクレームを補正する権能が制限されることから、IPR手続にとってBRIは不適切な基準であると主張した。しかしCAFCは、IPR手続の規定においてクレーム補正は具体的に認められていると述べた。CAFCはその例として特許法第316条(d)(1)を引用した。同規定によると特許権者は、クレーム範囲の拡張又は新規事項の導入を禁止する特許法第316条(d)(3)及び特許規則42.221(a)(2)の規定に従うことを条件として、無効主張されたクレームの取消、又はそのクレームの代替クレームの提示申請が認められる。更にCAFCは、特許法第316条(d)(2)に基づき特許権者及び申請人の共同請求による補正申請が認められると述べた。

またCAFCは、審判部に付託した後の特許補正申請を特許権者に認める特許規則42.221(a)、そして異論が唱えられた各クレームについて1つの代替クレームが要求されるという反証可能な推定を規定しており、これに対しては、「必要性の証明(demonstration of need)」に反証可能である特許規則42.221(a)(3)などを含む、USPTO規則についても指摘した。

続いてCAFCは、AIAに基づきIPR規則を定めるUSPTOの権限について説明した。その例としてCAFCは、IPR手続開始の基準を決定する目的でIPR手続の規則を定める権限をUSPTOに与える特許法第316条(a)(2)の既定、そしてIPR及びその他の手続(たとえば再発行又はその他の付与後手続との併合)を見直す権限をUSPTOに与える特許法第316条(a)(4)などの規定を引用した。

こうしてCAFCは、USPTOがBRIを採用する権限を持たないと述べたCuozzo社の主張を否定し、BRIはAIAに黙示的に含まれている基準であり、連邦議会はUSPTOがこの基準をIPR手続に適用するよう意図しており、USPTOが特許法第316条に基づきこの基準を伝播する権限を明確に与えていると結論づけた。

### c. 「一体的に取り付けられた」についてのBRI

BRIはレビューの適切な基準であり、USPTOはこの基準をIPR手続に適用する権限を有すると決定した後、CAFCは争点とされる「一体的に取り付けられた」という文言について、BRIに基づくUSPTOのクレーム解釈について見直した。

この見直しにおいてCAFCは、適切なレビュー基準を最初に決定した。これを決定する目的でCAFCは2015年の *Teva v. Sandoz* 事件<sup>6)</sup> における最高裁判所判決を引用した。同事件では、クレーム解釈に伴う法律問題についての決定はデノボ (*de novo* 「最初から」) の基準で考慮するが、外的証拠に関する事実認定は「明確な誤り」の基準で見直すと判断されていた。CAFCは、 *Teva v. Sandoz* 判決に基づき「明確な誤り」の基準で見直すものとみなされる外的証拠に関する問題が存在していないと述べ、クレーム解釈をデノボ基準で見直した。

上述したように審判部は、「一体的に取り付けられた」という文言について、*区別された複数部品* であって、*各部品が個別の主体性を失うことなく、単一ユニットとして物理的に結合することが要求されると決定したが、これに対してCuozzo社は「結合又は組合せによって1つの完全なユニットとして作用し」*<sup>7)</sup>、それによって「単一のディスプレイだけが存在するような、機能上及び構造上の両面からスピードメータとカラーディスプレイとを一体化するディスプレイ」をカバーする、*広範な解釈を審判部に主張していた*<sup>8)</sup>。こうしてCuozzo社はCAFCにおいて、スピードメータ及び制限速度表示器を同一のLCD上に備えた単一のLCDによる実施態様を除外した審判部のクレーム解釈は誤りであったと主張した。

CAFCは最初に、出願時の明細書及び図面には「一体的に取り付けられた」の文言が含まれておらず、この文言はAwadaの引用例を根拠とする特許法第102条(e)に基づく審査官の拒絶理由を克服する目的で出願手続中に導入されたものであると述べた。そしてCAFCは、スピードメータと制限速度表示器とがそれぞれ独立しているという審判部の解釈が明細書によって裏付けられている

と述べた。こうしてCAFCは、審判部のクレーム解釈が正しいものであったと判断した。

### d. 審判部による自明性の決定

「一体的に取り付けられた」に関する審判部の最終決定において採用されたBRIが正しいものであったと決定した後、CAFCはBRIに基づき解釈されたクレームに対する先行技術の適用について検討した。CAFCは、自身が「実質的な証拠」の基準によって引用例の教示内容の検証を行うものであり、自明性についての決定はその根底にある事実認定に基づく法律問題であると述べた。

CAFCは先行技術の引用例に関してクレーム10を検証した。CAFCは自明性に関する審判部の決定に誤りが発見されなかったと述べながら、引用例それぞれをクレーム10と比較することによって検証した。

Aumayerの引用例に関する考察においてCAFCは、Aumayerが、速度目盛上のマークを目立たせること又は異なる長さ若しくは色彩のマークを生成することによって、併せて車載GPSから現在の車両位置を取得することによって、車両速度及び現在の制限速度が含まれるディスプレイを開示していると述べた<sup>9)</sup>。更にCAFCは、Aumayerがデータ搬送体を使用した無線接続を介して車両に保存された制限速度データをアップデートする構成を開示していると述べた<sup>10)</sup>。

次にEvansの引用例に関してCAFCは、Evansが表示部を有する透明パネルを開示しており、この透明パネル越しにスピードメータを視認した場合、所定の制限を超えた速度を含むダイヤルの一部が警告表示によって示される構成であると述べた。このパネルは着脱、再切断、及び／又は再配置によってダイヤル上の多様な数字範囲をカバーすることができる。

CAFCは更にWendtの引用例について、これが吸着カップによって取り付けられることでスピードメータをカバーする制限速度表示器であって、現在の制限速度を表示する回動可能なポインタを有するものを開示していると述べた。

IPRにおける審判部の最終決定について見直し

を行ったCAFCは、審判部の決定を支持した。たとえばCAFCは、Cuozzo社が主張するように車両の現在位置と関係なく地域内の一部の道路の制限速度を単に提示するものではなく<sup>11)</sup>、GPSレーダーに基づき車両の現在位置における制限速度を表示するAumayerの開示に関する実質的証拠によって、審判部による自明性についての決定が裏付けられると判断した。CAFCは更に *Leapfrog v. Fisher-Price*, 485 F.3d 1157, 1161 (Fed. Cir. 2007) を引用し、近代電子技術を機械装置に適用することは一般的であるから、Evans及びWendtをAumayerと組み合わせることは自明であったと考えられると判断した。

#### e. IPR手続において補正する権利

次にCAFCは、異論が唱えられていたクレーム10を代替クレーム21に差し替えるよう求めたCuozzo社の申請を否認した審判部の判断は正しかったのか検討した。上述したように、提示されたクレーム21は、無効主張がされたクレーム10に存在していなかった追加的文言を含むものと考えられた。

CAFCは特許法第316条(d)(3)及び特許規則42.221(a)(2)(ii)を引用して、USPTOはクレーム範囲を拡張するようなクレーム補正を認めていないと述べた。CAFCは更に、再発行及び再審査に関して「補正前の特許を侵害していなかったであろうと考えられる何らかの装置又は方法がクレームの範囲内に含まれている場合」、そのクレームは拡張されているものとみなされると説明した<sup>12)</sup>。CAFCはこれと同じテストがIPRにも適用されると判断した。

クレーム21が拡張されていたのか否かの評価においてCAFCは、クレーム21がスピードメータ及びカラーディスプレイの両方に単一のLCDによる実施態様を含むものと考えられ、これは出願時のクレーム10の範囲に含まれない主題であるから、クレーム21が範囲を拡張するという決定を審判部が下したと述べた。CAFCはクレーム21が範囲を拡張しているという判断を支持し、審判部がCuozzo社の補正申請を否認したのは正しかったと

述べた。

また、補正する権利に関するCuozzo事件判決の原則は、意匠特許にも適用されている模様である。たとえば2015年4月14日、CAFCは *Luv N' Care Ltd V. Munchkin, Inc.*, No. 14-1653 (Fed. Cir. 2015) において、IPR手続の対象である意匠特許に関する同様の争点について判決を言い渡した。この事件でCAFCは、合議体の意見による命令 (*per curiam order*) として、意匠特許に対して異論を唱えたIPR手続におけるクレーム補正にも同一基準が適用されると判断した審判部の最終決定<sup>13)</sup>を支持した。この事件で審判部は、*Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 679 (Fed. Cir. 2008, *en banc*) に基づき、意匠特許クレーム侵害は「全体として」検討されると述べた。しかし審判部はクレーム範囲を比較するときに「通常観察者」による侵害テストを適用しなかった。それに代えて審判部は、*In re Rogoff*, 261 F.2d 601, 603 (CCPA 1958) 及び *Thermalloy, Inc. v. Aavid Eng'g Inc.*, 121 F.3d 691, 692 (Fed. Cir. 1997) を引用した。

#### f. Newman裁判官の反対意見

Newman裁判官は多数意見に反対した。彼女は反対意見の趣旨として、本件判決がAIAに関する連邦議会の法制上の意図と整合していないと述べた。たとえばNewman裁判官はIPR制度の目的について、対立形式を強めて審査形式を弱めた制度、あるいは「地方裁判所における訴訟に代わり得るもの」を創設することであったと述べ、補正する権利は著しく制限されており、それ以外のUSPTO手続に存在している補正する権利とは似たものとはいえないと指摘した。彼女は更に、特許手続における審査型のアプローチと地方裁判所における対立型アプローチとを区別し、IPR制度が、連邦議会の意図に基づき、地方裁判所における対立構造に接近しているという自身の信条を説明した。

こうして彼女は、地方裁判所の法律をIPR制度にも適用すべきであり、BRIと地方裁判所に適用される *Phillips v. AWH Corp*, 45 F.3d 1303

(Fed. Cir. 2005) に基づくクレーム解釈基準（外的証拠を検証する前に内的証拠に焦点を置き、たとえば発明時における当業者にとって平易かつ普通の意味とする）とは相違すると主張した。Newman 裁判官は、審判部における IPR 手続に BRI を適用するのではなく、地方裁判所の基準を適用することを支持し、これによって審判部は無効案件において、地方裁判所に代わり更に効率的な運用が可能になると述べた。

Newman 裁判官は更に、IPR 手続を開始しない旨の審判部の決定に対して、その審判部の最終決定の前後いずれにおいても、各当事者が不服申立を行う権利が認められないことに反対した。彼女は、この包括的な規則が、当局の決定に対して一定の条件に基づき見直しを可能とすべきであるという基本的な規則に逆行していると述べた。

#### g. 次のステップ、そして考えられる未解決の問題点

CAFC 判決が言い渡されたのは 2015 年 2 月 4 日である。この時点で Cuozzo 社はいくつかの選択肢を有している。

Cuozzo 社は CAFC における結果に承服し、判決を確立させ、それによって 074 特許の対象となるクレームを無効化することができる。また Cuozzo 社は、CAFC 裁判官全員による大法廷 (en banc) (たとえば拡大合議体) による再審を請求することもできる。CAFC はこの再審を認容した場合、大法廷合議体は 2015 年 2 月 4 日付の各判断を支持又は破棄することができる。たとえば大法廷合議体は BRI 基準に関する判断を支持するが、審判部が IPR 手続を開始しない旨の当初の決定に対する見直しを認めなかった判断について破棄すること、又はその反対が可能となる。

これに代えて Cuozzo 社は、米国最高裁判所に本件の裁量上訴 (writ of certiorari) を求めることもできる。米国最高裁判所は、本件上訴の受理又は拒絶について裁量権を有する。たとえば審判部が IPR 手続を開始するのか否かに関する当初の決定に対して、それを見直すための適切な権利を CAFC が認めていなかったと米国最高裁判所が考

えた場合、米国最高裁判所は CAFC の判決について見直すことができる。

今後の案件において CAFC による更なる決定が求められる可能性がある、未解決の法律問題もいくつか残されている。たとえば米国行政手続法は<sup>14)</sup>、当局がどのように規則を定め、その規則制定の権限及び決定を米国裁判所がどのように見直すのかに関する法律を管理しているが<sup>15)</sup>、この法律に基づき、USPTO はいかなる状況においても、裁判所による見直しが認められない決定を行うことが認められるのか否かの問題は、依然として未解決である。たとえば行政手続法に基づき、審判部による IPR 手続を開始する決定又はクレーム補正を否認する決定など、その非最終的な決定について裁判所による見直しが認められない規則に関して、USPTO はそれを審判部が制定することを許可できないという議論は生じるであろう。

それ以外で未解決の問題として、上述したように、BRI と、*Phillips* 事件に基づき米国地方裁判所が適用する基準との差異が挙げられる。一方の当事者は依然として、宣言的判決訴訟 (「D.J. 訴訟」) 又は抗弁のいずれかの形式で、クレームの有効性について米国地方裁判所で争うことができるので、米国地方裁判所はクレームの有効性について決定する立場に置かれる可能性がある。米国地方裁判所は *Phillips* 事件に基づく「当業者にとって平易かつ普通の意味」の判断基準を適用する可能性があることから、そのクレーム範囲は BRI によるものと異なるかもしれない。更に、IPR 手続及び地方裁判所における訴訟の両方に同時関与する当事者は、無効性の問題に関与する IPR 手続用に 1 つのクレーム解釈を適用し、IPR 手続の対象とされないそれ以外の無効性に関する問題 (たとえば IPR 手続の資格を持たない先行技術) 及び侵害問題などに関しては、地方裁判所用のもう 1 つのクレーム解釈を適用しなければならない可能性がある。

### Ⅲ. 実務上及び戦略上の考察

In re Cuozzo 判決に基づき、実務者は本件が上訴される可能性を注意深く見守るとともに、これから CAFC で判決が示される IPR 関連の案件にも引き続き注意すべきである。今回の判決に関して実務上のヒント及び戦略上の留意点がいくつかあるので、以下に説明していく。

#### a. 不服申ししない和解契約

上述したように Garmin 社は Cuozzo 社との和解契約を締結した結果として、控訴手続に参加することができなかった。換言すれば、紛争中の何らかの時点で Cuozzo 社と Garmin 社とは契約を結んでいたのである。米国法によると、このような契約を登録又は記録する必要はない。この結果、これらの契約は公衆に対して秘密とされるのが一般的である。しかし特に米国の州法などにおいては、契約法に基づき権利行使可能な、考慮すべき契約も依然として存在している。

Garmin 社と Cuozzo 社との契約が存在しており、それが紛争の和解契約であったことから、Garmin 社は IPR の書面決定に対する控訴審に参加しないことに同意していた。したがって Garmin 社が IPR 申請人であったという事実にもかかわらず、Garmin 社は CAFC に対して主張又は情報提供を行うことができなかった。本件では USPTO が参加し、CAFC 判決は Garmin 社に有利なものであった。しかし仮に USPTO が参加せず、CAFC が Cuozzo 社に有利な判断をした場合、有効性判断の結論は違ったものになっていたかもしれない。

実務上のヒントとして、各当事者は IPR 手続において和解を利用すること、特に IPR に対する不服申立に参加しない確約などの和解条項を交渉のポイントとして契約に盛り込むことを入念に検討するのが良いであろう。たとえば一方の当事者は、このような文言を追加する代わりに、賠償額又はロイヤルティ額をいくらか低減させると申し出ることが可能となる。ある当事者が IPR 手続の争点について有利な立場にあれば、和解契約の一部としてこのような文言について考慮する余地が

あるかもしれない。これは和解戦略の一部として、そして IPR 手続における不服申立戦略の一部としても検討すべきである。

#### b. 特許権者による予備的応答の重要性

CAFC 判決によると、IPR 手続開始に関する審判部の最初の決定 (initial determination) に対して控訴することは実質的に不可能と考えられる。この結果は IPR 申請人及び特許権者にとって不均衡なものである。いくつかの起こり得る結末、そして、その起こり得る結末から生じるものと考えられる実務的な戦略を以下に述べる。

IPR 申請人にとって最初のゴールは IPR 手続を開始させることであり、それによって審判部の IPR 制度を利用して特許の争点について無効主張を行うことができる。したがって典型的なケースであれば申請人は専門家証言を行うための専門家を用意し、先行技術調査も実施して申請に添付する。

IPR 申請人から申請があると、特許権者は審判部が認めた申請日から 3 か月以内に予備的応答を行うことができる。予備的応答において特許権者は、申請人が IPR 手続を開始するための要件を充足していない (たとえば争点についての成功可能性が合理的に欠如している) と主張することができる。

IPR 手続が開始されない場合、審判部は IPR 手続を開始しない決定について理由を述べる。この状況において IPR 申請人は、専門家証言の修正若しくは異なる専門家の利用による新たな先行技術の発見、又は法的争点の変更のいずれかによって、無効と主張する立場の根拠を修正するよう試みることができる。IPR 申請人はその後、新たな申請、又は特許規則 42(c) 及び (d) に基づく「裁量権の濫用」の判断基準を根拠とする再審理 (rehearing) 請求のいずれかを行うことができる。しかし申請人は、IPR 手続を開始しない決定に対して、CAFC に控訴することができない。

他方、審判部が IPR 手続を開始した場合、特許権者は IPR 手続を進めなければならない。いったん手続が開始すれば、特許権者は IPR 手続の開始



に異論を唱えることが不可能になる。

したがって特許権者はIPR申請を入念に検証し、可能であればあらゆる努力を払って申請に対して反論を行うべきである。たとえば特許権者はIPR申請それ自体に反論する方法を検討するだけでなく、専門家証言又は専門家自身、文献の翻訳又は翻訳者自身、そして提出物件など、その他の側面についても反論することができる。こうして特許権者は、IPR申請の完全かつ徹底的な見直しが可能となるように、そのリソース及び時間、そして予算を配分すべきである。特許権者の代理人は、3か月の応答期間中に申請を見直し、応答書を作成して回答するための十分な時間を確保すべきである。

#### c. クレームを補正する権利—そのリスクと機会

Cuozzo事件においてCAFCは、特許権者がクレーム範囲を拡張するような方法でクレームを補正することに対して、審判部はこれを否認することができるかと判断した。上述したようにCAFCは、「補正前の特許を侵害していなかったであろうと考えられる何らかの装置又は方法」がクレームに含まれている場合、そのクレームは拡張されたものと判断している。Luv N' Care Ltd V. Munchkin, Inc.事件に関して上述したように、クレーム範囲が拡張されているのか否かの決定に関して、侵害を判断するためのテストが特許とは異なるものであるが、これと同様の厳格な判断基準は意匠特許にも適用される。これらの事件において決定された、このような基準からみると、クレーム補正の申請が認められるのはきわめて困難と考えられる。

限定的な状況において、このような申請を審判部が認めた事例は存在している<sup>16)</sup>。しかし、これらの事案における状況はきわめて限定的又は異例である。たとえばRiverbed Technology事件のIPR手続において審判部は補正申請を認め、これまで他のクレームに記載されていなかった追加主題をクレームに含むことを許可した。しかしIPR申請人は、特許権者の補正申請が範囲を拡張するものとして反論しなかったのである。

したがって特許権者は、補正前のクレームを侵害していた可能性がある新規な事項を追加するような方法でのクレーム補正の申請が認められるのは困難と予測すべきである。特許権者はクレーム補正の申請が認められるために、代替クレームが少なくとも先行技術のいくつかに対して特許性を有することを証明し、それが明細書で裏付けられていることを示すべきである。更に特許権者は、クレーム補正が範囲を拡張するものと解釈してはならない理由の説明も用意しておくべきである。ただし特許権者は、このような主張を行う必要性と、そこから侵害論における立場とのバランスに注意する必要がある。将来的に地方裁判所の訴訟手続において被告（たとえばIPR申請人）がクレーム範囲を狭くすることによって侵害を回避するために利用されるような立場を、特許権者がIPR手続において選択する状況は避けなければならない。

同様にIPR申請人は大抵の場合において、クレーム範囲が拡張されることを根拠として、補正申請に対して積極的に反論すべきである。Cuozzo事件の基準によると、IPR申請人は可能であれば、新たなクレーム案においても装置又は製品が包含されており、その装置又は製品は出願時のクレームを侵害していないと主張すべきである。ただしIPR申請人は、このような主張を行う場合、IPR申請人が製造若しくは使用している装置又は製品を使用しないようにして、IPR手続の中で侵害の可能性がある事実又はその他の情報を開示しないよう注意すべきである。

#### d. BRI関連のクレーム解釈問題

上述したようにCAFCは、BRIがIPR手続において適用すべき基準であると判断している。したがって地方裁判所における訴訟当事者にとっては、考慮すべき潜在的な2種類のクレーム解釈—IPRにおけるBRI、そして地方裁判所におけるPhillips事件の基準が存在することになる。それぞれの手続における各当事者は、それぞれの基準による自身のクレーム解釈を入念に検討し、整合しない又は矛盾する可能性がある解釈を回避しな

ければならない。

更に、地方裁判所が訴訟手続において、IPR手続でのBRIをどのように扱うのか、完全に明らかにされていない。IPR手続全体は特許発行後の手続であるが、USPTOの記録（たとえば出願手続記録）の一部とみなされる。したがって一部の地方裁判所は、審判手続の影響を受けるかもしれない。たとえばクレーム範囲を決定するときにUSPTOの専門家による意見が説得力のあるファクターであると感じる裁判所もあれば、審判部による手続を避けて、そこでの偏向性が*Phillips*分析に取り込まれる状況を回避するよう試みる裁判所も存在するであろう。

更に、特に *Teva v. Sandoz* 事件における米国最高裁判所の判決の見地から、CAFCがこの問題をどのように扱うのか完全に明らかにされていない。この問題が根本的な事実（たとえば専門家証言など）の1つであると特徴づけられた場合、CAFCは「明確な誤り」の基準によって地方裁判所の判決を更に尊重するであろう。他方、この問題が法律問題であれば、CAFCは従来と同様にこの問題をデノボ基準で見直すことができる。

また「適正な努力 (due diligence)」過程の一部として利用可能な、紛争前の努力手続（たとえば無効又は非侵害の意見）に関して、代理人はBRI及び*Phillips*の両方に基づくクレーム解釈について分析を行い、無効及び侵害のリスクに対して適切に評価する必要があるものと考えられる。この分野で更なる判例法の進展があれば、代理人は自身の「適正な努力」戦略を調整するよう検討し、それによってクレームがどのように見直し及び解釈されるのか再検討すべきである。

#### IV. まとめ

CAFCにおける *Cuozzo* 事件判決は、審判部における最初の手続開始の決定に対する不服申立の可能性、IPR手続におけるクレーム解釈基準としてのBRIの適用、そして補正による拡張の禁止に関する最初の回答を示すものである。しかし裁判所に検討の余地がある更なる問題も残されている。

各当事者は審判部及びCAFCにおける今後の進展に注目し、特許権行使、IPR及び和解などの戦略を適宜調整していくべきである。

#### 【追記】

2015年2月4日の判決後、上訴人（*Cuozzo Speed Technologies, LLC*）は、CAFC裁判官全員の拡大合議体による大法廷（en banc）での再審理を申請した。さまざまな企業や団体から、アミカス・ブリーフが提出された。2015年7月8日、CAFCは大法廷での再審理申請を6対5で否認した。この判断が示された際、上訴人には、今後52日以内に、最高裁へ上告する、又は再審理を請願することが認められた。仮に上訴人が、2015年7月8日から52日以内にいかなる措置も取らなければ、裁判所の命令が出され、判決が確定する。6対5という僅差は、主要な争点である（1）「最も広い合理的解釈（BRI）」としてのクレーム解釈、及び（2）IPR手続においてクレームを補正する権能に関して、CAFC裁判官の間に意見の相違があることを反映している。

また、2015年7月8日の大法廷再審理申請の否認と同時に、判決理由（opinion）が、微修正を加えて再度示された。いくつかの修正がなされているが、判決理由における分析と結論に変更はない。裁判所の多数派の意見は主として、特許発行後のクレーム拡張の制限には（手続が査定系か当事者系かに関係なく）先例があり、かつ連邦議会がUSPTOに対して、IPRにおける「最も広い合理的解釈」としてのクレーム解釈基準の実施規則を定める権限を与えているという自らの見解を、詳しく説明するものであった。今回の修正は、2015年2月4日に示された当初の判決理由における見解をさらに説明し裏付けるもので、比較的マイナーなものと思われる。また、Newman裁判官の反対意見にも、いくつかの修正が加えられている。

（注）

- 1) *Cuozzo Speed Technologies LLC v. Garmin International Inc. et al.*, USDC District of New Jersey, Case No.: 2:12-cv-03623-CCC-JAD

- 2) 読者の便宜を図る目的で、本稿の著者はクレーム 10 に対するクレーム 21 の追加部分に下線を付した。
- 3) J.A. 9
- 4) IPR では申請人が最初に申請を行い、IPR 手続を開始すべきか（すなわち申請人が特許の有効性について争うことを認めるのか）決定する。IPR 手続が開始されると、IPR チャレンジ手続が実施され、申請人及び特許権者は限定的なディスカバリ並びに証拠提示が可能となる。審判部による行政上の審理後、最終決定が示される。
- 5) *Podlesak v. McInnerney*, 1906 Dec. Comm'r Pat. 265, 258
- 6) 135 S. Ct. 831, 841 (2015)
- 7) 原告趣意書 33
- 8) J.A. 10
- 9) Aumayer, 第 1 段落 12 行目；第 5 段落 19—31 行目。
- 10) Aumayer, 第 2 段落 54—57 行目。
- 11) J.A. 34
- 12) *Tillotson v. Walbro Corp.*, 831 F.2d 1033, 1037 n.2 (Fed. Cir. 1987); *In re Freeman*, 30 F.3d 1459, 1464 (Fed. Cir. 1994)
- 13) 米国意匠特許 No. D617465 に関する IPR2013-00072, 最終決定 2014 年 4 月 21 日。
- 14) 5 U.S.C. § 706(2)(D).
- 15) *Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 467 U.S. 837 (1984).
- 16) *Riverbed Technology, Inc. v. Silver Peak Sys, Inc.*, IPR Nos. 2013-00402 (Paper No. 35) and 2013-00403 (Paper No. 33).

(原稿受領日 平成 27 年 4 月 14 日)