

## Cuozzo Speed Technologies, LLC 事件

### — その検証及び実務的考察 —

Miku H. Mehta\*

事務局 (訳)

2016年6月20日、米国最高裁判所は *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, Undersecretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office* (USPTO 長官) の判決を言い渡した。本件は USPTO 特許審判部 (「審判部」) による当事者系レビュー (IPR) の最終決定に対する不服申立に関する、最高裁判所による最初の判決である。最高裁判所の判決は、最初の IPR 決定に対して不服申立を行う権利、そして IPR 手続において適用すべき適切なクレーム解釈基準に関する審判部の最終決定を支持していた、2015年2月4日の連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の判決を支持するものであった。最高裁判所は、自明性及び補正する権利に関して審判部を支持していた CAFC の判決については言及しなかった。

本稿では、事実、対象とされる特許の技術内容、そして本件の手続上の経緯について概説し、最高裁判所で審理された法的問題を詳細に検証する。また最高裁判所の判決、並びに同判決後に関係する CAFC 及び USPTO の規則変更について説明する。更に、本件に基づく実務上及び方策上のヒントについても提供していく。

#### I. 事実背景及び出願手続の経緯

Cuozzo Speed Technologies (「Cuozzo」) は 2004年8月17日発行の米国特許 No. 6,778,074 の特許権者である。'074 特許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。'074 特許

は、Fig. 1 に示すように、全地球測位システム (GPS) レシーバ (22)、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、車両の現在位置において制限速度違反となるスピード目盛の表示を継続的にアップデートする。

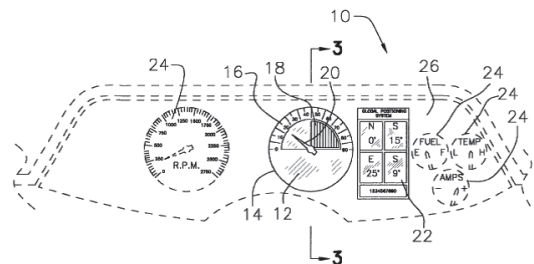


FIG. 1

クレーム 10 は次のように記載されていた。

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、前記ディスプレイコントローラは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、車両の現在位置において制限速度違反となるスピード目盛の表示を継

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

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と、  
を含む制限速度表示器。

2012年8月20日、Cuozzoはナビゲーション装置を製造及び販売する国際企業であるGarmin, Inc. (Garmin) 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はUSPTOに当事者系レビュー (IPR) 手続を申請し、'074特許のクレーム1～20の無効を求めた。CAFCの意見に関係する争点としてGarminは、'074特許の独立クレーム10の新規性が35 USC (米国特許法) 第102条(e)に基づき否定される、又は35 USC 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35 USC 第103条(a)に基づき自明であると主張した。本件が係属中の2013年3月11日、Cuozzoは特許の補正申立を行い、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対象を追加した。

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」という用語について、「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>2)</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は自明である旨の決定を行った。

Cuozzoの補正申立に対して審判部は、代替クレームが(発明法(AIA)施行前の)35 USC 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、この申立を拒絶した。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はCAFCに不服申立を行い、この訴訟にUSPTOが参加した。またGarminは、Cuozzo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、当事者の撤回を申請した。

Cuozzoは、CAFCに対する不服申立における中心的な争点の1つとして、審判部は申請人が提起しなかった先行技術に基づきIPR手続を開始しており、したがってクレーム10及び14に関してIPR手続を開始した審判部の判断は不適切であったと主張した。換言するとCuozzoは、IPR手続を開始する特定の先行技術について申請人が具体性をもって納得させていなければ、審判部はIPR手続を開始してはならないと主張した。

特にCuozzoは、申請対象のIPR手続を開始又は否認した審判部の決定を見直す権限をCAFCが有しており<sup>3)</sup>、更に35 USC 第314条(d)に基づき<sup>4)</sup>、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ると主張した。これに対してUSPTOは、35 USC 第314条(d)の条文を率直に読んだ場合、この規定はIPR手続の最終決定について見直す権限をCAFCに与えているに過ぎないと述べた。

CAFCは、この制定法、そして先例のいずれによっても、IPR手続開始の決定に対して、いかなる時点においてもCAFCに不服申立が不可能であることが支持されており<sup>5)</sup>、第314条(d)の規定は、Cuozzoが主張するようにIPR手続開始に関する最初の決定に対する不服申立の時期を単純に遅延させるものではないと判断した<sup>6)</sup>。更にCAFCは、最初のIPR申請に誤りがあったという主張に関して、これは審判部の最終的な無効決定を排除するために十分な根拠といえず、したがって最初のIPR申請における欠陥とは無関係であると指摘した<sup>7)</sup>。

Cuozzo は、AIA 第 314 条 (d) の規定は IPR 手続を開始する最初の決定に対する不服申立を禁止するものではなく、単に IPR 手続の最終決定が確定するまで、最初の決定に対する不服申立の時期を遅延させるに過ぎないものであると主張した。しかし CAFC は Cuozzo の主張に同意せず、第 314 条 (d) の規定は IPR 手続に関する最初の決定に対する不服申立の時期を単に遅延させるものではなく、そのような不服申立を完全に禁止するものであると判断した。CAFC はこの判断の根拠として、審判部の最終決定に対する不服申立のみを認める 35 USC 第 319 条、そして審判部の書面による最終決定に不服である IPR 当事者による不服申立のみを認める 35 USC 第 141 条 (c) など、その他の特許制定法の条文を引用した。

Cuozzo は、Garmin の IPR 申請に誤りが含まれており（すなわちクレーム 10 及び 14 に関する無効性を主張する具体的な基礎が提示されておらず）、この欠陥が CAFC に対する不服申立の根拠になると主張した。しかし CAFC は Cuozzo の主張に同意せず、これまでの先例に基づき、最初の IPR 申請に誤りがあったとしても、これは審判部の最終的な無効決定を排除するための十分な根拠にはならないと述べた。この判断を支持する目的で CAFC は、35 USC 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判断した、*In re Hiniker Co.*, 150 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 1998) を引用した。CAFC は、査定系の再審査に関する *Hiniker* 判決の基準と同じ論理構成を、35 USC 第 314 条 (d) に基づく本件の IPR 手続についても適用したのである。こうして CAFC は、現行の制定法及び判例法に基づき、Cuozzo は IPR 手続を開始する審判部の最初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。

もう 1 つの不服申立の争点として Cuozzo 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 CAFC に主張した。その

理由として Cuozzo は、35 USC 第 316 条 (a)(2) の規定は USPTO に適切な権限を与えておらず、37 CFR 42.100(b) に基づき、USPTO 規則による「BRI」基準が定義されていると述べた。更に Cuozzo は、IPR 手続において特許権者がクレームを補正する権能を AIA が制限していると主張した。これに対して USPTO は、35 USC 第 316 条に基づき、USPTO が 37 CFR 42.100(b) において BRI 基準を定義する権限を有すると主張した。

この争点についても CAFC は USPTO に有利な判断を示し、USPTO が BRI 基準を適用していたのは AIA 施行前の 1906 年まで遡り<sup>8)</sup>、補正が不可能な失効特許を除き、係属中の出願手続、インターフェアレンス手続、再発行、再審査など USPTO に対する多様な手続状況において、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 がこの基準を適用してきた歴史的経緯について言及した。更に CAFC は、USPTO がクレーム解釈に BRI 基準を使用しないよう連邦議会が意図していた証拠は存在しないと述べた。

なお Cuozzo は、IPR は特許権者が手続中にクレームを補正する権能を制限していることから、最も広い合理的解釈（「BRI」）の基準は IPR 手続についていえば不適切であると主張した。しかし CAFC は、IPR の制定法においてクレーム補正は具体的に認められており<sup>9)</sup>、更に 35 USC 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立が認められること<sup>10)</sup> を理由として、Cuozzo の主張を拒絶した。CAFC は更に、USPTO は AIA に基づき IPR 規則を定める権限を有すると説明した<sup>11)</sup>。

こうして CAFC は USPTO に有利な判断を示し、BRI 基準は AIA に黙示的に含まれており、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、35 USC 第 316 条に基づき、AIA はこの基準を公布する権限を USPTO に明確に与えていると結論づけた。

2015 年 2 月 4 日の CAFC 合議体による判決後、Cuozzo は CAFC 大法廷 (en banc) による再審申

立を行ったが、2015年7月8日に6対5で却下され、この時点におけるCAFCの意見は小規模な修正を伴い再公表された<sup>12)</sup>。

## II. 最高裁判所の判決

大法廷による再審の申立が認められなかったことから、Cuozzoは不服申立における次のステップとして、2015年10月6日付けで最高裁判所に裁量上訴の申立を行った。この申立においてCuozzoは次の質問について検討するよう最高裁判所に請求し、最高裁判所は2016年1月15日に許可した。

- (1) IPR 手続において審判部は、クレームの平易かつ普通の意味ではなく、審判部による最も広い合理的解釈に従い、発行特許のクレームを解釈することができるか、CAFCは判断したが、この判断は誤っているのか。
- (2) 審判部がその制定法上の権限を越えてIPR手続を開始した場合であっても、IPR手続開始に関する審判部による最初の決定は司法的に見直すことができないか、CAFCは判断したが、この判断は誤っているのか。

2016年4月25日に口頭弁論が行われ、2016年6月20日に最高裁判所は最終判決を公表した。

以下の各セクションでは、この2つの争点に関する最高裁判所の判決、並びにその同意意見及び反対意見を分析していく。更に、IPRに関して最高裁判所が考慮しなかった争点（自明性及び補正申立）についても簡単に述べていく。

### a. 不服申立を行う権利

最高裁判所は最初に、IPR手続を開始した審判部の最初の決定に対して不服申立が可能であるのか否かの争点について検討した。最高裁判所は、手続を開始した最初の決定に対して不服申立は不可能であると判断した。この判断において最高裁判所は、次に示す35 USC 第314条(d)の規定に依拠した。

(d) 不服申立の対象とされない事項—本条に基づく当事者系レビューを開始すべきか否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。

更に具体的に、最高裁判所は制定法における「最終的なものであり、不服申立の対象とされない (final and nonappealable)」という文言に注目した。Cuozzoは、申請人Garminによる最初の申請が35 USC 第312条に基づく十分な具体性を欠いていると主張したが、最高裁判所はこの主張を拒絶した。最高裁判所はCAFCの見解を支持して、この法律を制定した連邦議会の意図について指摘した。すなわち、この制定法は、審判部の最終決定を埋没させるような、些細な技術的問題に対する不服申立をCAFCに提起する状況を認めることなく、過去に発行された特許について見直す権限をUSPTOに与えるものである。最高裁判所は、その他の特許制定法もこの規定と整合していると述べた<sup>13)</sup>。

最高裁判所は更にAlito裁判官による反対意見についても言及した。この反対意見はCuozzoが主張するように、不服申立の対象とされないものは中間上訴 (interlocutory appeal) に限定され、手続開始の決定は不服申立が不可能なルールの対象外であると述べていた。具体的に最高裁判所は行政訴訟法 (APA) を引用し、5 USC 第704条に基づき、一般的に行政当局の最終決定に対する見直しが制限されると述べた。手続を開始する決定は「予備的」なものであり「最終的」ではないことから、この決定は、行政当局、すなわち本件の場合にはUSPTO 審判部の裁量権の範囲内にある。最高裁判所は更に、35 USC 第314条(d)について、これは最終的でない行政当局の決定に対する裁判所の見直しが可能であると最高裁判所が判断した、その他の規定から区別されるものであり、連邦議会はこれらの規定における状況と異なるものを意図していたと述べた<sup>14)</sup>。

最高裁判所は、この解釈は審判部の決定と密接に連携する問題に基づく不服申立に限定されると指摘して、判決の対象範囲をわずかに限定した。

しかし最高裁判所は、(1) 憲法上の問題、又は、(2) 特許制定法に関係しない問題、のいずれかと関係する可能性がある場合には、不服申立が禁止されるのか否かについて検討しないと述べた。ここで引用された例として、申立において「正当な法律手続」<sup>15)</sup>の問題が結果的に生じる程度まで「十分な通告」を与えなかった場合、又は審判部によるクレーム取消が、35 USC 第102条(先行技術による新規性否定)又は35 USC 第103条(自明性)のみによるものでなく、制定法を超えた理由(たとえば35 USC 第112条(書面説明又は実施可能性の要件))による場合などが挙げられる。最高裁判所は、このような状況であれば「任意かつ自由裁量で」35 USC 第319条及び行政訴訟法に基づき見直しが可能であると述べた。

最高裁判所は、Cuozzoの主張は適用可能な状況のいずれにも該当しないと判断し、手続を開始した審判部の決定に対して適切な不服申立が不可能であると判断したCAFCの判決の正当性を支持した。

#### b. 最も広い合理的解釈

次に最高裁判所は、審判部におけるクレーム解釈の適切な基準について言及した。連邦議会が「最も広い合理的解釈(BRI)」基準の適用を要求する37 CFR 42.100(b)<sup>16)</sup>を公布する権限をUSPTOに与えていたのか否かの問題に関して最高裁判所は、IPR手続を管理する規則の発行権限をUSPTOに与える、35 USC 第316条(a)(4)の規定を引用した。

行政当局が規則を公布する権限を有するのか否かを決定するときには、*Chevron USA Inc.*, 467 US 837<sup>17)</sup>に基づき制定法が最初に検証され、制定法において表面上明らかであれば、制定法の規定に従わなければならない、制定法では不明瞭な場合、又は行政当局が規則を公布する権限を有するのか否かを開示していない場合には、制定法によって行政当局が規則を実施する権限が明確に与えられているものと解釈されることが一般的である。ここで最高裁判所は、BRI基準を適用しなければならないと制定法では明確に述べていない

が、35 USC 第316条(a)(4)に基づきUSPTOが基準について決定する広範な権能が制定法によって与えられていると判断した。

またCuozzoは、IPRはトライアルのようなディスカバリの規定を伴う当事者系の手続であり、審判部の最終決定は地方裁判所における無効判決と同様の効力を有することから、同一のクレーム解釈基準を適用すべきであり、したがってBRI基準を適用すべきではなかったと主張したが、最高裁判所はこの問題についても回答した。

最高裁判所は、特許に異論を唱える者が審判部にIPR申請を行う場合、地方裁判所に対する通常の訴訟において要求される「当事者適格性(*standing*)」が不要であることから、IPR手続は実際のところ特殊な行政当局の手続であると述べた。更に申請人は手続参加を継続しない決定が認められ、審判部が申請人なしで手続を続行すること、又はUSPTOが申請人に代わり手続に参加することができる。最高裁判所は更に、無効の証明基準の違い(審判部においては「優越性」、地方裁判所においては「明確かつ説得力のある証拠」)についても言及した。結論として最高裁判所は、クレーム解釈の基準について決定する権限が連邦議会からUSPTOに明確に委譲されていると述べ、USPTOは正当な権能を行使して37 CFR 42.100(b)を制定したと判断した。

最高裁判所は、USPTOがクレーム解釈基準について決定する権能を有すると判断した後、37 CFR 42.100(b)においてUSPTOが採用したBRI基準は、権能の合理的な行使によるものであると決定した。最高裁判所はUSPTOがこの基準を100年以上適用していると述べた。

Cuozzoは、特許出願の最初の審査と、発行特許の再審査との間には違いがあり、争点とされる特許クレームについて補正する権利を持たないと主張したが、これに回答して最高裁判所は、特許権者は限定的であるがクレームを補正する権利を実際に有すると述べた。最高裁判所は、USPTOにおけるBRI基準の適用と、地方裁判所における「普通の意味」の適用との間で、不整合性が生じる可能性があることは認めたが、ただし立証責

任に違いがあると指摘した。最高裁判所は更に、その他の USPTO 手続であって裁判所に対する不服申立によって見直し可能であるもの（たとえばインターフェアレンス）では BRI 基準を採用していると述べた。

### c. 同意意見／反対意見

最高裁判所の意見には、2つの追加意見が含まれていた。Thomas 裁判官は同意意見を起草した。Alito 裁判官は一部同意、一部反対意見を起草し、これに Sotomayor 裁判官が加わった。

Thomas 裁判官は、行政訴訟法（APA）の規定に基づき、クレーム解釈に関する規則を制定する権限が USPTO に与えられていると述べた。ただし、Chevron 判決に対する依拠、又はその他の憲法上の問題に関する言及は避けた。Thomas 裁判官は最高裁判所の意見に同意した。

Alito 裁判官は、BRI 基準の正確性に関する最高裁判所の決定について同意した。しかし彼は、不服申立の可能性に関する最高裁判所の決定について同意しなかった。具体的に彼は、行政当局の行為に対する司法上の見直しを許可する「強力な推定」が存在しており、この推定に対しては反証可能であるが、行政当局は司法上の見直しを許可してはならない旨を証明する責任を負う。Alito 裁判官は、制定法では審判部による手続開始の決定について「最終的なものであり、不服申立の対象とされない」という文言を使用しているとしても、この決定に関して、行政当局の行為に対する見直しを許可する推定を適用すべきであると主張した。彼は更に、書面による最終決定の見直しのみを許可する 35 USC 第 319 条の制限を最高裁判所は深読みし過ぎていると論じた。

Alito 裁判官は反対意見において、不服申立を可能とすべき争点もあれば、不可能な争点もあると述べた。たとえば、手続的又は中間的な不服申立については、決定から不利益を受けないものであれば制限されるかもしれないが、手続開始の決定に対する不服申立など、不利益が生じるおそれがある結果確定タイプの争点については、不服申立を可能とすべきである。手続開始の決定に欠陥

があったと述べた Cuozzo の主張に関しては、この基準を満たさないかもしれないが、それでも CAFC に対する不服申立は可能とすべきである。結論として Alito 裁判官は、特に不利益な影響が潜在的に存在する場合、少なくとも審判部の行為を見直す許容範囲を拡張し、不服申立可能性に対する「制定法上のリミット」の中で、手続開始の決定に対する不服申立を許可すべきであると主張した。

### d. 検討されなかった争点

最高裁判所の判決によると、不服申立の可能性及びクレーム解釈のみについて検討しており、それ以外で CAFC が判決を下していた争点について最高裁判所は検討しなかった。具体的には、審判部の最終決定における自明性の判断、そして補正申立の否認について、最高裁判所は検討しなかった。したがって、これらの争点について審判部の決定を支持した CAFC の判決が維持された。これらの争点に関する CAFC の判決について簡単に検証していく。

#### 1. 自明性に関する審判部の判断

既に CAFC の意見において、自明性に関する審判部の判断に誤りは発見されなかったと述べている。CAFC は引用例それぞれをクレーム 10 と比較して検証した。

CAFC は、Cuozzo 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定クラスの道路の制限速度を単に提示するものではなく<sup>18)</sup>、GPS レシーバに基づき車両の現在位置における制限速度を表示する、最初の Aumayer の開示における実質的証拠によって、審判部による自明性についての判断が裏付けられると判断した。CAFC は更に、近代電子技術を機械装置に適用することは一般的になっていることから、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<sup>19)</sup>。

更に具体的に CAFC は、Aumayer が、速度目盛上のマークを目立たせて、又は異なる長さ若しくは色彩のマークを生成して、更に車載 GPS が

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を含むディスプレイ<sup>20)</sup>、並びに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>21)</sup>。更にCAFCは、着脱／変更によってダイヤル上の多様な数値範囲をカバーする透明パネル越しにスピードメータを視認すると、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をEvansが開示していると述べた。CAFCは、吸着カップの取付によってスピードメータを覆う制限速度表示器であって、現在の制限速度を表示する回転可能なポインタを有するものをWendtが開示していると述べた。

## 2. IPR 手続において補正する権利

CAFCは、争点とされるクレーム10に存在していなかった追加的用語をクレームに含むよう求めたCuozzoの申立を否認した審判部の判断が適切であったのか否かについて検討した結果、クレーム範囲を拡張するクレーム補正をUSPTOは許可しないと述べた<sup>22)</sup>。CAFCは、再発行及び再審査に関して、「出願時の特許を侵害していた可能性があるものと考えられる装置又は方法がクレーム範囲に含まれる場合」、そのクレームは拡張されたものとみなされると説明した<sup>23)</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。

審判部はクレーム21が拡張されている（すなわち、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）と判断しており、したがってCuozzoの補正申立を否認した審判部の判断は正しいものであった。

## III. 最近の進展

### a. CAFC における *Cuozzo* 判決以降の事例

2016年6月20日の最高裁判所判決の後、CAFCは、どのようなタイプの審判部による決定に対してCAFCに不服申立が可能であるのかに関する

争点について、更にいくつかの判決を下している。独立した3つのCAFC合議体が、次に例示する事案において、IPR手続に対する不服申立の検討を拒絶している。しかし、これらの事例における反対意見の一部では、IPR手続の最終決定以外の決定についてCAFCが検討可能となる状況が将来的に考えられることを示している。これらの事例の概要を次に述べる。

#### i. *Wi-Fi One, LLC. v. Broadcom Corp.* 事件 (CAFC, 2016年9月16日)

*Wi-Fi One* 事件においてCAFCは、IPR手続開始に関する最初の決定をCAFCが見直すことは、35 USC 第314条(d)によって禁止されていることを確認した。この事件では35 USC 第315条(b)に基づく時期的制限によって、審判部はIPR手続の開始を否認した。同規定は特に、「当事者系レビューを求める申請が、その当事者系レビューの申請人、真正の利害関係人又は申請人の利害関係人に特許権侵害を主張する訴状が送達された日から1年経過後に行われた場合には、その当事者系レビューを開始することができない」と述べている。

CAFCは最高裁判所のCuozzo判決を適用し、35 USC 第315条は「正当な法律手続」などの憲法上の問題点を黙示的に含むものではなく、これは手続開始の決定に関する制定法の解釈と密接につながる問題であると判断した。更にCAFCは、Cuozzo判決は実体的な争点のみに適用されると判断した。

その一方で、3名による合議体の構成員の1人であるReyna裁判官は同意意見を述べた。彼は判決に同意したが、この判決は35 USC 第315条(b)に基づく制定法上の時期的制限を適用していることから、CAFCの拡大合議体である大法廷審理によって再検討し、手続開始の決定と最終決定との違いを更に検証すべきであると述べた。

ii. *Husky Injection Molding Systems v. Athena Automation Ltd.* 事件 (CAFC, 2016年9月23日)

*Husky* 事件において CAFC は、譲渡人の禁反言原則にかかわらず、IPR 手続開始に関する審判部の決定に対して不服申立を行うことはできないと判断した。譲渡人の禁反言 (assignor estoppel) は、譲渡人が自身の特許権を譲渡した場合、後に譲渡特許が無効であると主張することを禁止する衡平法上の原則である。譲渡人の禁反言原則は、衡平性を高めることによって、譲渡人自身の誤り (たとえば無効であることを知っている特許の取得) から譲渡人が不当な利益を得る状況の禁止を目的とする。

*Husky* 事件では、争点とされる特許の共同発明者が、その特許を *Husky* に譲渡した後に *Husky* を退社して *Athena* を設立し、*Athena* がこの特許について異論を唱えた。*Husky* は、譲渡人の禁反言原則に基づき共同発明者が特許に異論を唱えることは禁止されるべきであると主張したが、審判部は、特許権者以外のいずれの者であっても特許について争うことが本質的に許可されると規定する、35 USC 第 314 条 (d) を引用した。

CAFC は判決において、第 1 の論旨として、譲渡人の禁反言原則は「正当な法律手続」などの憲法上の問題点を黙示的に含むものではなく、これは制定法からも引き出されないことから、このように関連性が低い制定法に依拠することはできないと結論づけた。そして第 2 の論旨として、譲渡人の禁反言の原則は、IPR 手続開始に関する審判部の決定に十分に優越する問題点を提起していないと述べた。更に CAFC は、*Wi-Fi One* 事件における時期的制限の問題と同様に、譲渡人の禁反言原則も、特許を無効とする審判部の最終的な権限と関係しておらず、*特定の特許のみに関係する*と述べた<sup>24)</sup>。こうして CAFC は、IPR 手続を開始しない審判部の決定に対して、審判部から CAFC に不服申立を行うことはできないと判断した。

3 名による合議体の構成員の 1 人である Plager 裁判官は反対意見を述べ、譲渡人の禁反言原則は

実際のところ第 2 の論旨の範疇に含まれ (たとえば IPR 手続開始についての決定と関連性が低い)、35 USC 第 314 条の範囲を超える解釈上の問題点も提起していることから、CAFC によって見直し可能とすべきであると主張した。

iii. *Medtronic v. Robert Bosch Healthcare Systems* 事件 (CAFC, 2016年10月20日)

*Medtronic* 事件において CAFC は、申請人が真正の利害関係人を特定しなかったことに基づき IPR 申請を却下した審判部の決定に対して不服申立を行うことができないと判断した。35 USC 第 315 条 (b) は、IPR 手続における「真正の利害関係人 (real party in interest)」を申請人又は特許権者が特定するよう要求している。本件では最初に IPR 手続が開始されたが、特許権者の *Bosch* は、同社の特許権を侵害しているとして訴えられた *Medtronic* の子会社である *Cardiocom*<sup>25)</sup> が、*Medtronic* と関係を有するのかが決定するためのディスカバリーを申し立てた。

ディスカバリーにおいて明らかにされた証拠によると、*Medtronic* は申請時に *Cardiocom* の名称を記載しておらず、*Bosch* による IPR 申請の却下申立は認められた。審判部は、*Cardiocom* が IPR 手続における真正の利害関係人として記載されていないことから、*Medtronic* が IPR 手続において *Cardiocom* の代理人として行動しており、これは 35 USC 第 315 条 (b) に基づき許可されないと判断した。こうして審判部は IPR 手続を中止した。IPR 手続中止の決定に対して *Medtronic* は CAFC に不服申立を行った。

CAFC は、*Cuozzo* 判決に基づき *Medtronic* による不服申立を却下した。具体的に CAFC は、IPR 手続開始についての最初の決定に関する制定法の適用及び判断と密接に関係する争点に対する不服申立を禁止することが、最高裁判所による *Cuozzo* 判決の趣旨であると説明した。CAFC は、「正当な法律手続」又はその他の制定法の適用に関する争点と比較して、真正の利害関係人についての決定は、手続開始についての最初の決定との関連性が高いと述べた。CAFC は更に、



Medtronic が提起していた憲法上の争点も拒絶した。

iv. *Unwired Planet, LLC, v. Google Inc.* 事件  
(CAFC, 2016 年 11 月 21 日)

*Unwired Planet* 事件において CAFC は、「特定ビジネスモデル (covered business model, CBM)」の範囲を過度に拡大した審判部の定義は誤ったものであると判断した。ここで関係する技術分野は、無線通信ネットワーク環境で操作する無線通信装置についての位置情報へのアクセスを制御する方法に関するものである。審判部は、この方法はサービス若しくは製品を販売する金融活動に付随的又は補完的なものを示しており、具体的には、宣伝目的で無線装置の位置を知ることが希望するホテル、レストラン、店舗などのプロバイダへのアクセスを制御する方法を伴う、クライアントアプリケーションの使用であるから、これは金融活動に付随的又は補完的なものであり、したがって特定ビジネス方法特許に対する付与後異議申立 (CBM レビュー) の対象であると判断した。こうして審判部は CBM レビュー手続を開始した。

審判部は、クレームが 35 USC 第 101 条に基づき特許されないと判断した。特許権者は CAFC に不服申立を行い、本件特許は CBM に該当せず、争点とされたクレームは 35 USC 第 101 条に基づき特許可能なものを対象としていると主張した。

CAFC は、行政訴訟法 (5 USC 第 706 条) に基づき、審判部の行為は制定法に反しており排除されるべきであると判断した。CAFC は、USPTO は CBM の制定法上の定義を採用したが、この制定法を明確にする規則を定めていないと述べた。更に CAFC は、「付随的 (incidental)」又は「補完的 (complementary)」な特許クレームについては制定法で裏付けられていないのであるから、これを審判部が考慮すべきではなかったと述べた。また、審判部は USPTO の一般的な政策表明又は AIA が制定された経緯に依拠することができない。審判部は AIA 第 18 条 (d) の規定に従い、CBM 特許を「実務、管理、経営若しくは金融における製品又はサービス」に使用される方法及び

装置を対象とするクレームを含む特許に限定すれば良かったのである。

本件は *Cuozzo* 判決を引用していないが、CAFC は制定法が適切に解釈されていないことを理由として審判部の決定を破棄した。本件の判決は、「制定法の範囲を超える」理由によってクレームを取り消した決定に対して、不服申立によって争うことが可能であると判断した最高裁判所の *Cuozzo* 判決に対応するものである。本件では、何が「特定ビジネス方法」の対象であるのかを超えた理由によってクレームが取り消された。具体的に言えば、制定法は金融商品又はサービスに関する CBM 特許だけを対象としており、単に「付随的」又は「補完的」なクレームは対象としていないのである。

本件は、制定法の不正確かつ裏付けを伴わない解釈を基礎として付与後手続を開始する最初の決定が行われ、それによって特許が不適切に無効とされた事案に関する不服申立について CAFC が検討したものであり、実務的な観点から重要な事例といえる。すなわち、そして *Cuozzo* 判決を引用することなく、CAFC は審判部による最初の決定に対して不服申立が可能な例を示したのである。

v. *In re Aqua Products* 事件 (CAFC, 2016 年 5 月 25 日) —現在、大法廷における再審理中

*In re Aqua Products* 事件において CAFC 合議体は、37 CFR 42.121 に基づき、特許権者が IPR 手続においてクレーム補正の申立を行う場合、補正後のクレームが記録上の先行技術に対して特許可能と考えられる旨を証明する義務を果たさなければならないという判断を支持した。本件の特許権者は、IPR 手続における引用例から区別する目的でクレーム補正の申立を行った。特許権者は補正申立において、新規に追加された複数のクレーム限定のうち 1 つが先行技術から区別可能であることを理由として、引用例の組合せによって補正クレームは自明にならないと主張した。しかし特許権者は、それ以外で追加されたクレーム限定が引用された先行技術から区別可能である理由につ

いて主張しなかった。特許権者が主張した新たなクレーム限定は引用された先行技術からみて自明と考えられたことから、審判部は特許権者による補正申立を否認した。特許権者が補正申立において主張していなかったクレーム限定について、審判部は分析又は検証のいずれも行わなかった。更に審判部は、補正申立において提出された、商業的成功に基づき非自明性を示す証拠について、まったく分析することなく拒絶した。

特許権者はCAFCに不服申立を行い、(1) 補正クレームが特許可能である旨の証明責任を特許権者に負わせるUSPTO規則は制定法によって裏付けられておらず、(2) 審判部が自身の規則を不適切に解釈することによって、非自明性の証明責任を特許権者に転嫁させている、と主張した。CAFCは審判部の決定を支持し、制定法は審判部が補正申立を否認する規則を定めることを許可しており、USPTO規則、そしてCAFCの判例においても、申立についての証明責任は申立人に置かれていると判断した。CAFCは、主張されていないクレーム補正について審判部が分析又は検証を行わなかったことについて、これは審判部による裁量権の濫用ではないと判断した。CAFCは、差し替えられたクレームが特許可能であることを証明する責任を負うのは特許権者であり、その特許権者が提示した主張が説得力を持たない理由について、審判部は十分に説明していると述べた。更にCAFCは脚注において、その他いくつかのクレーム限定に関して主張するためにページを追加するよう審判部に要請できたはずであるのに、特許権者はこれを行わなかったと述べた。

これに対して特許権者は大法廷による再審理を申請し、2016年8月12日、CAFCは次の問題について大法廷で判断することを認めた。(1) (不特許性についての証明責任を、特許権者ではなく申請人に負わせる)35 USC第316条(e)に基づき、特許審判部が、補正の特許可能性を証明する責任を特許権者に負わせることは、制定法であるAIAによって認められるのか。(2) IPR手続において特許可能性に対して申請人が争わなかった場合には、特許審判部自身がそれに対して争うことがで

きるのか。2016年12月9日、CAFCは大法廷による口頭審理を行った。USPTOは、自身が関係する制定法について解釈する広範な行政上の権能を有しており、したがって特許権者がクレーム補正を提案している場合には、その特許可能性を証明するよう特許権者に要求することができると主張した。CAFCは、補正申立についてUSPTO自身が規定する適切な根拠を有しているのか、そして、その根拠として、自身が公布した行政令に依拠できるのか質問した。特許権者は、35 USC第316条(e)に基づき不特許性についての証明責任は特許に異論を唱える者が負うことが要求され、この制定法の明確かつ明瞭な文言からすれば、USPTOは制定法を柔軟に解釈する行政上の権限を持たないと主張した。

現状でIPR手続において特許権者がクレームを補正する能力は著しく制限されていることから、法律実務者はこの事案の進展を注目すべきである。将来的に特許権者がクレームを補正する機会が増加すれば、特許の防衛に成功する機会も増加し、IPR件数も増加するかもしれない。

#### b. 最近のUSPTOにおける規則変更

上述したCAFCの事例に追加して、USPTOも新規則を制定し、2016年5月2日に施行した。この規則では、手続開始についての最初の決定前の予備的応答(Preliminary Response)において、特許権者が証拠を提出する追加的な機会を与えている。この規則について説明する。

この規則は2016年4月1日付けのFederal Register, Vol. 81, No. 63に公表されており、審判部に対する実務が変更された。特許権者は予備的応答に添付して、専門家の宣言書などの証拠を提出することが認められ、審判部は審理開始に関する決定の前に、この証拠を検討することができる。審判部は、申請人が専門家による二重チェックが不可能となる状況を回避するために、申請人に有利となる重要な事実に関する問題が実際に存在する場合にはそれを解決し、適切であればIPR手続の開始前に、審判部は限定的なディスカバリーを命じることができる。申請人は更に、正当な理

由を示すことによって、予備的応答に対して回答することもできる。

この変更によって、IPR 手続開始についての決定前に、申請人は意見書に追加して証拠を提出することができる。そして特許権者にとっては、早期段階で専門家を確保し、手続に集中する時期を早めるための支援となるであろう。このように特許権者の予備的応答に添付して専門家の宣言書を提出することが、将来的には更に一般的になるものと考えられる。

#### IV. 実務上及び方策上のアドバイス

申請人、そして特許権者は、最高裁判所の *Cuozzo* 判決、その後の CAFC における事例、更に上述した USPTO 規則などが、IPR 戦略においてどのような実務上の影響を与えるのか関心を持つであろう。ここでは IPR 実務、出願手続、出願書類作成、訴訟などの分野における潜在的な影響、及びその対応策について簡単に述べていく。

##### a. IPR 実務

*Cuozzo* 判決及びその後の事例からすると、審判部の最終決定に対して CAFC に不服申立する場合を除き、あらゆる不服申立がきわめて困難になるものと考えられる。これ以外の争点について CAFC に不服申立することは完全に禁止されていないが、不服申立が認められる法律問題のタイプについて CAFC による追加的な手引及び明確化が望まれる。もっとも、いくつかの争点（たとえば時期的制限、譲渡人の禁反言、真正の利害関係人など）については CAFC に不服申立が不可能であることが既に明らかになっている。今後も判例法に注目し、更に明確化されたものをチェックすることが推奨される。

多くの申請人、特許権者、そして法律実務者にとって、IPR 実務における多くの側面は変更されずに残るであろう。なぜならば最高裁判所は CAFC の判決を支持しており、CAFC は不服申立の可能性及び BRI 基準について、USPTO 及び審判部の実務を支持しているからである。不服

申立は最終決定のみに対して認められると理解して審判部に対する手続を行っている申請人、特許権者、法律実務者にとって、そして自身の見解として BRI 基準を適用している法律実務者にとって、今回の変化は比較的小規模であろう。しかし、最近の CAFC における事例、そして 2016 年 5 月 2 日付けの USPTO 規則を考慮すると、推奨される実務がいくつか存在する。

不服申立の可能性に関する判断に関していえば、すべてではないとしても大半の争点について、CAFC に不服申立を可能とするために最終決定を待っていることは十分に明らかである。しかし最近の CAFC による否認事例からすれば、法律実務者は CAFC の判断に引き続き注目すべきであり、最終決定前に CAFC に不服申立が可能な状況を CAFC が将来的に提供した場合には、その状況を自身の実務に取り込むべきである。現状でそのような状況に該当するものは、「正当な法律手続」に係る憲法上の争点、そして IPR 手続において法律問題との関係が低い争点に本質的に限定される。しかし実務的な見地からすると、IPR 手続における最終決定以外の争点に対する不服申立は、CAFC が拒絶する可能性が高い。

他方、*Unwired Planet* 事件に示すように、CAFC は審判部の最初の決定に係る一定の異論を受け入れる可能性がある。法律実務者はこのような争点に対して CAFC に不服申立を考えたかもしれないが、その場合には、対象となる争点が IPR 手続中に適切に提起され、それが不服申立まで維持されるよう、自身の IPR 戦略を入念に検討すべきである。

他方、IPR 手続の最終決定に対しては CAFC に不服申立が可能である。したがって、当事者が不服申立の対象になり得ると考える証拠及び主張すべてについて、最終決定で検討されていることが比較的重要となる。すなわち、潜在的に不服申立が可能であると考えられる争点があれば、手続が係属している間、その主張及び引用証拠を維持しておくことが重要である。

同様に、手続開始に関する決定に対して不服申立が認められず、また特に統計によると手続では

申請人が有利となる傾向が高く、特許クレームが無効とされる状況も多いことから、特許権者はIPR 手続の開始を避けるために、可能な限り多くの証拠及び意見陳述書を提出することが重要である。上述した2016年5月2日のIPR 規則変更を考慮すると、申請人からの申請後すみやかに、事案の早期段階で専門家を確保することが特許権者の助けとなるであろう。更に、手続開始後の特許権者の応答まで意見陳述及び支援証拠の提出を保留するのではなく、むしろ予備的応答において、その意見陳述及び支援証拠の提出を行うことが有益と考えられる。IPR 手続が開始されない場合には、*Cuozzo* 判決に基づき、その開始しない決定に対する不服申立が不可能であることに留意されたい。

またBRI 基準の争点に関していえば、USPTO はIPR 手続において、引き続きこの基準を適用してクレームを解釈するであろう。したがって、申請人、そして特許権者は、自身の立場及び主張を展開するとき、引き続き出願手続記録を入念に検証すべきである。法律実務者は、今後もBRI 基準に基づくクレーム解釈に関する審判部の審決に注目すべきである。

更に、反対当事者又は審判部がBRI 基準について誤った見解を示しているものと確信する場合には、早期段階で証拠及び意見陳述を提出して、その見解に反論すべきである。本質的に同一の基準が特許出願手続中にも適用されることから、法律実務者は出願手続記録を入念に検証することによって、審査官がBRI 基準を適用していたことを示す内部証拠を引用し、法律実務者の立場に合わせて、審査官が適用したBRI 基準が正しいとする理由、又は誤っている理由についても説明すべきである。

たとえば反対当事者又は審判部が、BRI 基準によってクレーム特徴を解釈すると範囲がきわめて広く、明細書及び図面によって実施可能なものではないと述べた場合には、代替的なBRI 基準を提示し、可能であれば出願手続記録又は専門家の宣言書などの証拠を引用して、その代替的なBRI 基準のほうが適切である理由を説明すべきであ

る。特に明細書によって実施可能なものと比較してBRI 基準が明らかに過剰に適用されている場合には、関係するCAFC の判例法も支援証拠として引用し、更に出願時に発明者が所有していた発明についても引用すべきである。

最高裁判所は補正申立の争点について検討しなかったが、CAFC の判決及び優越的な実務慣行、そして大法廷において審理中である *In re Aqua Products* 事件からみて、新規事項の追加又はクレーム範囲の拡張となるような方法での審判部に対するクレーム補正は、比較的困難となることが明らかである。したがって特許権者がクレーム補正を希望する場合には、その提出前に審判部との面談を設定し、この争点について討議することが重要である。その一方で申請人は、特に補正申立によってクレームの範囲が拡張されるものと確信する場合、その申立に対して積極的に異論を唱えるべきである。当然ながら法律実務者は、*In re Aqua Products* 事件における大法廷判決を含めて、今後のCAFC の判決に注目すべきである。

更に各当事者は、IPR 手続における和解の利用、特に和解契約交渉における重要なポイントとして、IPR 手続に対する不服申立に参加しないことを確約する和解条項などの導入についてもじっくり検討されたい。たとえば当事者の一方は、賠償金又はロイヤリティーをいくらか低減する見返りに、このような文言を追加するよう申し出ることが可能かもしれない。当事者の一方がIPR 手続における争点について有利な立場に置かれている場合には、和解契約の一部として、このような文言を引き合いに出すことができるであろう。この点については、和解対策の一部として、そしてIPR 手続に対する不服申立対策の一部として検討すべきである。

#### b. 地方裁判所・米国 ITC における並行手続

最高裁判所は *Cuozzo* 判決での意見において、IPR 手続においてUSPTO が適用しているBRI 基準と、*Phillips v. AWH* 判決<sup>26)</sup>に基づき地方裁判所が適用している「平易かつ普通の意味 (plain and ordinary meaning)」の基準との間に違いがあ

ることを認めている。このように USPTO と裁判所との間でクレーム解釈の基準が区別されていることから、リスク管理対策を注意深く検討すべきである。同様に法律実務者もクレーム解釈の各基準の間に存在する区別に注意を払い、裁判所に対する意見陳述の作成、そして地方裁判所に対する意見陳述の作成では、それぞれのクレーム解釈と整合しない又は矛盾するものと考えられる見解を避けるべきである。

無効の分析に関していえば、USPTO が無効の決定を行う可能性があることから、BRI 基準に基づくクレーム範囲についても先行技術調査に含むべきである。もっとも、訴訟手続中に無効主張の抗弁を提起する状況となった場合に必要の程度まで、「平易かつ普通の意味」の基準によって無効を主張する可能性についても併せて分析すべきである。たとえば IPR 申請が不可能である又は望ましくない状況、そして被疑侵害者が地方裁判所のみにおいて手続を進めるよう希望する状況が考えられる。非侵害とみられる可能性が比較的に強い場合、又は時期的制限によって IPR 申請が不可能な場合には、「平易かつ普通の意味」の基準を適用して、地方裁判所において無効を主張することが可能となるであろう。他方、地方裁判所における特許訴訟を希望する特許権者は、IPR 手続において特許が争われる可能性があり、その場合に地方裁判所が訴訟手続を中止する可能性があることを想定すべきである。

したがって、先行技術調査、そして無効性の分析を行うときには、これらの両面から先行技術を検証し、両方のシナリオに対応した無効性の見解を確立することが有益である。更に、(たとえば非侵害、回避設計、防衛的な特許ファイルなど) 標準的なリスク管理についても併せて検討されたい。

審判部の最終的でない決定に対する不服申立が不可能となる影響に関して、申請人、そして特許権者のいずれも、審判部の手続に対する不服申立として許可されるものは、最終決定からの不服申立に限定される可能性が高いことを念頭に、並行手続に伴う期間上の問題点を慎重に考慮しなけれ

ばならない。その一方で最高裁判所及び CAFC のいずれも、CAFC の決定における争点から不服申立が可能状況があり得ると述べている。法律実務者は審判部及び CAFC における進展に引き続き注目し、将来的に CAFC に対する直接的な不服申立が可能となるかもしれない分野についての知識を得るべきである。

### c. 出願書類の作成及び出願手続

BRI 基準は審判部における手続に適用され、更に特許出願手続中にも BRI 基準が適用されることから、出願人及び法律実務者は、IPR 手続において BRI 基準によって特許が争われる潜在的な状況を想定して、特許出願書類の作成中及び出願手続中にいくつかのステップを講じることができる。

出願書類の作成段階では、USPTO が「最も広い合理的解釈」を適用するものと理解して、特許出願の明細書における用語を記載すべきである。特に「混雑している技術分野」において、いずれか特定の実施態様が望ましい場合、又はきわめて特殊な特徴が新規であると確信する場合には、その実施態様又は特徴が際立つように明細書を作成すべきである。更に、明細書は非限定的に作成し、可能な限り多くのクレームの特徴を広範に読み取ることができるように、実施例及び変形例を記載すべきである。

出願人は更に、適切であれば出願前に先行技術調査を行う可能性についても検討すべきである。この調査によって、出願手続中に考慮されるであろう引用例が特定され、この引用例が IPR 手続において初めて導入されるリスクを減少させることができる。同様に、クレーム補正によって新たな情報が関係するものとなった場合には、追加的な情報開示陳述書を提出すべきである。

出願手続中には、出願手続記録について不必要な陳述を避けることが推奨される。手続のコンパクト化を目指す USPTO プログラムでは、面談、最終処分後の特別プログラム、それ以外で出願人と審査官との対話を促進して手続サイクルの長期化を防止するプログラムなどに参加すること

によって、引用された先行技術に関する不必要なディスクレーム又は禁反言の適用を回避することができる。

もっとも、出願手続中に審査官がクレームの特徴をどのように解釈しているのか説明を示した場合、出願人は、将来的に IPR 手続において審判部が同じ解釈を適用する可能性があることに留意して、その解釈が正しいのか否かについて慎重に検討すべきである。出願人は審査官と面談して出願範囲の明確化を希望することも可能であろうし、出願人が（たとえば審査官による BRI 基準は技術的理由から正確でない、又は BRI 基準が過度に広く、明細書によって実施することができない、などの理由によって）審査官の意見に同意しなければ、陳述書の作成も可能であろう。

特許出願が許可された後、出願人は適切であれば継続出願についても検討されたい。たとえば出願人は、希望すれば、原出願と比較して広い、狭い、又は単純に異なる特徴を対象とするクレーム範囲について権利化を図ることができる。原出願が後に IPR 手続の対象とされた場合には、IPR 手続中にクレームを補正する可能性が制限されることから、補正クレームが導入可能な継続出願を係属させておくことは有益かもしれない。出願人は出願許可時に、自身の特許出願戦略を注意深く評価し、この選択肢について検討すべきである。

同様に特許権者は、特許が発行された後、他人が IPR 申請を行う前に問題が発生している場合、それに積極的に対処する、その他の付与後の選択肢についても検討されたい。たとえば特許付与から 2 年以内に再発行することによって、一部の状況において保護範囲を拡張する補正が許可される。更に、発行特許のクレーム範囲に関係する可能性がある新たな先行技術が発見された場合には、補充審査、査定系再審査なども利用可能であろう。

## V. おわりに

最高裁判所の *Cuozzo* 判決では、USPTO がその最終決定のみについて裁判所の見直しを求める

権限を有しており、更に USPTO が BRI 基準を適用する権限を有することが確認された。最近の USPTO における決定及び CAFC 判決では、特許書類の作成及び出願手続から、和解に向けての交渉、そして IPR 手続及び裁判所における訴訟対策に至るまで、すべての段階における方策を特許権者が入念に検討することを要求している。これらの争点を扱う事例は今後も続くものと考えられるので、その変化について引き続き注目することが重要である。

(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) J.A. 9.
- 3) 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否か（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否か）について決定する。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、最終決定が行われる。
- 4) 「本条に基づく当事者系レビューを開始すべきか否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」。
- 5) CAFC は *St Jude Med. v. Volcano Corp.*, 749 F.3d 1373, 1375-76 (Fed. Cir. 2014) を引用した。
- 6) CAFC は 35 USC 第 319 条（審判部の最終決定に対する不服申立のみが認められる規定）及び 35 USC 第 141 条 (c)（審判部の最終的な決定に不服である IPR 当事者による不服申立のみが認められる規定）を引用した。
- 7) CAFC は、35 USC 第 303 条に基づく査定系の再審査手続の規則に、35 USC 第 314 条 (d) に基づく IPR 実務を適用した、*In re Hiniker Co.*, 150 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 1998) を引用した。
- 8) *Podlesak v. McInnerney*, 1906 Dec. Comm'r Pat. 265, 258.
- 9) CAFC は 35 USC 第 316 条 (d)(1) を引用した。同規定によると特許権者は、クレーム範囲の拡大又は新規事項の導入を禁止する 35 USC 第 316 条 (d) (3) 及び 37 CFR 42.221(a)(2) の規定に従うことを条件として、異論が唱えら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立を行うことができる。
- 10) 審判部に付託した後の特許補正申立を特許権者に認める 37 CFR 42.221(a), 並びに, 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「必要性の証明 (demonstration of need)」に基づき反証可能である 37 CFR 42.221(a)(3)を参照。
  - 11) 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 35 USC 第 316 条 (a)(2) の規定, 並びに, 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 35 USC 第 316 条 (a)(4) の規定を引用した。
  - 12) *In re Cuozzo Speed Technologies*, 793 F.3d 1297, 1298 (Fed. Cir. 2015).
  - 13) 35 USC 319; 35 USC 303(c); *In re Hiniker Co.*, 150 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 1998).
  - 14) *Block v. Community Nutrition Institute*, 467 U. S. 340, 349-350 (1984); *Lindahl v. Office of Personnel Management*, 470 U. S. 768 (1985).
  - 15) 米国法における「正当な法律手続 (due process)」とは, 合衆国憲法修正第 5 条 (1789 年) に基づき, 当事者が米国での訴訟手続において公正な扱いを受ける憲法上の権利のことをいう。
  - 16) 「未失効であって書面による最終決定の発行前に失効しない特許におけるクレームには, 特許明細書からみて, そこに現れている最も広い合理的解釈が与えられる。関係する特許が, 申立に認められた提出日に関する通知の記入から 18 か月以内に失効することを当事者が証明した場合, その当事者は地方裁判所形式のクレーム解釈アプローチを採用するよう請求することができる。この請求には当事者の証明書を添付し, 申請から 30 日以内に, § 42.20 に基づく申立の形式で行わなければならない」。
  - 17) *Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 467 U.S. 837 (1984).
  - 18) J.A. 34.
  - 19) *Leapfrog v. Fisher-Price*, 485 F.3d 1157, 1161 (Fed. Cir. 2007).
  - 20) Aumayer, 第 1 段落 12 行目; 第 5 段落 19 – 31 行目。
  - 21) Aumayer, 第 2 段落 54 – 57 行目。
  - 22) 35 USC 第 316 条 (d)(3), 37 CFR 42.221(a)(2)(ii)。
  - 23) *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).
  - 24) 筆者の意見として, この文言は, CAFC の見直し許可される例外範囲を広げた最高裁判所の解釈とは異なるものと考えられる。
  - 25) 子会社である Cardiacom は Bosch 所有の特許に対する IPR を別個に申請していた。
  - 26) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).

(原稿受領日 平成 29 年 1 月 14 日)