最高裁、IPR 手続で用いられるべきクレーム解釈基準は最も広い合理的解釈（BRI）と判断

２０１６年７月１５日
JETRONY 知財部
今　村　、　丸　岡

Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 事件において最高裁は、当事者系レビュー（IPR）手続で用いられるべきクレーム解釈基準は最も広い合理的解釈（broadest reasonable interpretation：BRI）とする連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の判断を全会一致で支持した。

この事件は、GPS を用いて現地の速度制限を表示する速度計をクレームした Cuozzo 社特許に関するもので、該特許の IPR で USPTO 特許審判部（PTAB）は BRI 基準を適用して該クレームを解釈し、複数の先行技術を鑑み該クレームは自明と判断した。一方、これを不服とする Cuozzo 社は、「PTAB の該 IPR 開始決定は不適切であり、また、該クレームの一般的かつ通常の意味（plain and ordinary meaning）に従わないクレーム解釈は誤りである」と主張していた。

最高裁は、①PTAB は特許法第 316 条が定める規則制定権限に基づき、IPR 手続で行う発行済み特許のクレーム解釈で『一般的かつ通常の意味』という基準でなく BRI 基準を用いてもよいとし、さらに、②IPR を開始するか否かの決定に対する司法審査は特許法第 314 条(d)に基づき否認されるとしている。

Alito 判事は本判決の②に対応する部分に関する反対意見（Sotomayor 判事が賛同）を提出している。

なお、この判決を受けて USPTO の Michelle K. Lee 長官は、「弊庁は最高裁判決に感謝する。この判決は、PTAB が地裁での訴訟に比べて迅速かつ低価格な代替手続を提供しながら、特許性に関する紛争の効果的かつ効率的な解決という重要な使命を今後も遂行することを可能にするものである。」と述べている。

判決原文：
https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf

（参考）
事件の概要
Cuozzo 社（特許権者）は自動車のスピードメーターに GPS が付けてあり、GPS が道路のスピード制限の法定速度を検知して、スピードメーターに法定速度以上のスピードゾーンを赤く変化させ、速度針が赤いゾーンに入ると速度違反であることを運転手に視覚で示す米国特許第 6,778,074（074 特許)を有している。
Garmin 社（IPR 請求人）は 074 特許のクレーム 17 は 3 つの先行技術から無効であると AIA 特許法での最初の当事者系レビューを要求したが、クレーム 10 と 14 については要求していなかった。
審判部は、3 つの先行技術はクレーム 17 を無効にするリーズナブルな見込み(reasonable likelihood)があると認定し、その場合、クレーム 17 が無効の見込みがあるということは、それより広いクレーム 14 と更に広いクレーム 10 も当然に無効になる見込みがあることになるので、クレーム 17 のみならず、クレーム 10、14 を含めて当事者系レビューを行うことを決定した。
Garmin 社はクレーム 10、14 の当事者系レビューは要求されていないことから反対したが、審判部は、314 条(a)の当事者系レビューの開始決定は「最終的で控訴できない」と規定しているので、その要求を却下した。

一方、当事者系レビューにおけるクレーム解釈の基準については、316 条(a)(4)は、米国特許庁は当事者系レビュー手続きを実施するための規則を制定できると規定しており、これに基づき、米国特許庁は施行規則 42.100(b)条に「特許のクレームは最も広いリーズナブルな解釈を適用する」と規定している[1]。そして、そのクレーム解釈によると、3 つのクレームは無効であると判断した。そこで、Cuozzo 社は、CAFC へ控訴し、①クレーム 10 と 14 は Garmin 社の当事者系レビューを要求していなかったので、そもそも当事者系レビューを開始した決定は誤りで、その点は訴訟でなら争えるはずである、②当事者系レビューは訴訟に代わる手続きとして導入されたので、訴訟におけるクレーム解釈（当業者が理解する通常の意味）を適用すべきであると争った。

〇連邦巡回控訴裁判所（CAFC）判決
AIA 特許法の第 314 条(d)では以下のように規定している。

[1] (b) A claim in an unexpired patent that will not expire before a final written decision is issued shall be given its broadest reasonable construction in light of the specification of the patent in which it appears. A party may request a district court-type claim construction approach to be applied if a party certifies that the involved patent will expire within 18 months from the entry of the Notice of Filing Date Accorded to Petition. The request, accompanied by a party's certification, must be made in the form of a motion under § 42.20, within 30 days from the filing of the petition.

314 条：(d)当事者系レビューを開始するかについて長官が下した決定は、最終的なものであり、控訴することはできない[2]。

CAFC は、314 条(d)の規定の仕方は、開始するか否かの決定は最終で、控訴できない、というように断定的であり、この明示的断定的規定によると議会の意図はその決定はいつ、どのような理由でも控訴できないと意図していたと考えられると判示した。

一方、「最も広いリーズナブルな解釈」を適用してよいかという点に関しては、316 条(a)(2)及び(4)[3]は、米国特許商標庁は（1）当事者系レビューの請願が、レビューを開始するために十分であるか否かを決定する基準、そして（2）当事者系レビューを実施するための手続きルールを定めることができる、と規定している。そして、その権限で作られた施行規則 42.100(b)条は、「当事者系レビューの対象となっている特許のクレームは最も広いリーズナブルな解釈を行う」と規定している。よって、再審査においても、当事者系レビューにおいても、審判部は「最も広いリーズナブルな解釈」を行い、特許が満了した後は裁判所が適用する「当業者が解釈する通常の意味の解釈」を適用する（特許有効の推定が効くので）と結論した。

これに対し、ニューマン判事は、AIA 特許法の立法の趣旨・議会の意図によると、登録後レビューと当事者系レビュー制度は地裁の無効訴訟に代わる手続きとして設定された。よって、地裁でのクレーム解釈は米国特許商標庁が用いる最も広いリーズナブルな解釈ではなく、特許有効の推定が働くことから内部証拠（明細書とプロセキューションヒストリー）を考慮した上でのより狭いクレーム解釈が適用されるべきで、また、レビュー開始決定は審決後には争えるべきであるという、強い反対意見を述べた。

〇最高裁判決

AIA 特許法第 314 条(d)は、「当事者系レビューを開始するという米国特許庁の決定は、最終的なものであり、控訴できない（final and non-appealable）」と明記している。この 314 条(d)の規定は、米国特許庁の当事者系レビューを開始するという決定に対して Cuozzo 社はチャレンジすることを禁止しているといえる。この規定を、米国特許庁の当事者系レビューを開始するという決定が、裁判でならレビューできると解釈することは、米国議会が米国特許庁に対して当事者系レビューできると権限を与えた重要な目的をないがしろにするものである。

---

[2] 35 U.S.C. 314 条(d) No Appeal.—

The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

[3] 35 U.S.C. 316 条(a)

(2) setting forth the standards for the showing of sufficient grounds to institute a review under section 314(a);

(4) establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title;

次に、316 条(a)(4)は、「米国特許庁は当事者系レビューを司る規則を制定する権限を有する」と規定し、その権限の基に米国特許庁は、37CFR § 42.100(b)に「当事者系レビューではクレーム解釈を明細書の記載に照らして最も広いリーズナブルな解釈を行わなければならない (shall be)」と規定している。特許法は明らかに米国特許庁に当事者系レビューにおける規則を制定するように規定しており、特許法にはクレーム解釈の基準について明確に定めた規定は一切ない。

当事者系手続きの目的は、特許に係わる両当事者の紛争を解決するのと同時に、特許による独占に関する公共の重要な利益を守らなければならないという目的もある。クレーム解釈において、裁判所では厳しい基準を適用し、米国特許庁では緩い基準を適用することは矛盾する結果を生み出す可能性はあるものの、これは AIA において議会が生み出した手続きであり、またこれまでの過去のプラクティスにも整合するものである。よって、米国特許庁の施行規則はリーズナブルであり、米国特許庁審決と CAFC 判決を支持する。

以上