

IPR2012-00001 におけるクレーム解釈

1. 事件の概要

Garmin International Inc. と Garmin USA, Inc. (以下“Garmin”)が、2012年9月16日に U.S.P. 6,778,074 のクレーム 1-20 について当事者系レビューを請求。2013年1月9日に PTAB は、クレーム 1-9, 11-13, 15, 16, 18-20 についての請求を棄却し、クレーム 10, 14, 17 について 35 U.S.C. § 103 に基づく2つの理由について審理を開始。審理開始後、Cuozzo Speed Technologies LLC, (以下“Cuozzo”) は、応答書を提出し、併せてクレーム 10, 14, 17 を新たなクレーム 21-23 に置換える補正の申立を提出。Garmin は、この応答に対し応答書を提出し、Cuozzo によるクレームの補正に対し異議を申立てた。Cuozzo は、Garmin の異議に対し応答。

2013年8月16日に口頭審理が行われた。PTAB は、35 U.S.C. § 318(a) 及び 37 C.F.R. § 42.73 に基づき最終の書面による決定書を発行。Garmin によるクレーム 10, 14, 17 が特許不可であるとの主張が認められ、Cuozzo によるクレーム補正は否定された。

2. U.S.P. 6,778,074 の内容

U.S.P. 6,778,074 に係る特許は、車両に搭載される速度制限表示器と速度及び制限速度の表示方法に関するもの。審理対象であるクレーム 10, 14, 17 の中で独立クレームは、クレーム 10 で、その内容は下記の通り。

10. A speed limit indicator comprising:

a global positioning system receiver;

a display controller connected to said global positioning system receiver, wherein said display controller adjusts a colored display in response to signals from said global positioning system receiver to continuously update the delineation of which speed readings are in violation of the speed limit at a vehicle's present location; and

a speedometer integrally attached to said colored display.

3. クレーム解釈

(1) 法の原則

当事者系レビューでは、クレームの用語は、特許明細書に照らしてその最も広い合理的な解釈 (broadest reasonable construction in light of the specification of the patent (37 C.F.R. § 42.100(b); Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48756, 48766 (Aug. 14, 2012))) に基づいて解釈される。クレームの用語は、全ての開示内容を踏まえて当業者によって理解されるであろう通常の意味に解釈される (In re Translogic Tech., Inc., 504 F.3d 1249, 1257 (Fed. Cir. 2007))。発明者自身が辞書編集者 (lexicographer) となるなら、定義は明細書に明確に記載されなければならない (Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni, 158 F.3d 1243, 1249 (Fed. Cir. 1998))。いかなる用語に対しても、出願された特許明細書が新たな意味を創出すると主張することは許されない。

ある構成が、クレームの用語によって発明者が意図するものとなるのに必要でない場合、無関係 (extraneous) なものとしてクレームに読み込むべきではない (Renishaw PLC, 158 F.3d at 1249; E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Phillips Petroleum Co., 849 F.2d 1430, 1433 (Fed. Cir. 1988))。クレームの文言に忠実で最も自然に発明による開示と合致する解釈が、正しい解釈である (See Renishaw PLC, 158 F.3d at 1250)。

(2) 争点となったクレーム中の用語『一体的に装設され(“integrally attached”)』の解釈

① PTABによる解釈

『一体的に装設され(integrally attached)』とは、「速度計とカラーディスプレイが個別性(separate identity)を失うことなく1つのユニットとして互いに物理的に連結された別個の部分」を意味すると解釈。

② Cuozzo(特許権者)による解釈

『一体的に装設され(integrally attached)』とは、「連結(joined)あるいは組合され(combined)で、完全なユニット(complete unit)として動作する」と解釈。

③ 明細書及び審査経過を踏まえた解釈

Cuozzo(特許権者)が審査過程で『一体的に装設され(integrally attached)』の補正の根拠として主張した明細書や図面の箇所には、「速度計 12 がカラーディスプレイ 18 を含む」という記載はあるが、「速度計 12 がカラーディスプレイ 18 に“一体的に装設され(integrally attached)”」という記載はない。

出願人(Cuozzo)は、『一体的に装設され(integrally attached)』の補正の際に、Awada(USP 6, 515, 596)には、制限速度ディスプレイに速度計が『一体的に装設され(integrally attached)』という構成が記載されていないと主張。Awada の図1には、速度計と個別の離隔したディスプレイ 110 が開示。

以上を踏まえて、PTAB は、Awada の配置と区別するためには、速度計とディスプレイ 110 が、各部の個別性(separate identity)を失うことなく、1つのユニットとして物理的に組み合わされる(combined physically)ことが要求されると解釈。

④ 専門家証言(Expert Testimony)

Cuozzo(特許権者)は Morris 教授による鑑定書を提出して「速度計とカラーディスプレイによって LCD が共有される」と主張。しかし、PTAB は、クレームにこのような記載がないこと、共通のディスプレイ上に表示された2つのものに対して「装設され(attached)」と表現するのは一般的ではないという Morris 教授の記載等を引用し、上記主張を却下。

⑤ 地方裁判所の解釈(district court interpretations)

Cuozzo(特許権者)は、地方裁判所が、『一体的に接続され(integrally connected)』という用語について、接続により1つの完全なユニット(single complete unit)となるように、接続された各部(pieces)が1つの完全なユニットを作り出すように連結されることが要求されると解釈したことを主張。

Cuozzo は、Scientific Specialties Inc. v. Thermo Fisher Scientific Inc. を引用し、“一体の及び一体に(integral and integrally)”が、「接触(contiguous)以上の何か」を意味することを主張。

上記主張に対し、PTAB は、『一体的に装設され(integrally attached)』の解釈に関し地方裁判所の解釈と食い違っていないと主張。“attached”にウェイトを置いて解釈しており、2つの部分は、物理的に1つのユニットとして連結されなければならないと主張。また、PTAB は、“接続され(connected)”と、装設され(attached)“とでは用語が異なるとも主張。これらの理由で、Cuozzo の主張を却下。

⑥ クレーム識別の法理(Doctrine of Claim Differentiation)

Cuozzo(特許権者)は、クレーム識別の法理によって自己の解釈がサポートされると主張したが、PTAB は、この議論に説得力がないと判断。

PTAB は、クレーム識別の法理の正しい適用が PTAB の解釈を支持すると主張。クレーム13は、クレーム10～12を介して間接的にクレーム10に従属し、ディスプレイコントローラーが速度計とは独立して液晶表示装置を調整することを特定。クレーム17は、クレーム10～14を介して間接的にクレーム10に従属し、ディスプレイコントローラーが速度計とは独立してカラーフィルタを回転させることを特定。このようなクレーム構造から、PTAB は、クレーム10が、速度計とカラーディスプレイが各部の個別性(separate identity)を維持し、独立して操作可能となる場合を包含するように広く解釈されるべきであると主張。

4. まとめ

PTAB は、用語の一般的な用法から、『一体的に装設され(integrally attached)』という用語の主たる特徴が“attached”という用語から生じると解釈し、この“attached”という用語から、速度計とカラーディスプレイが互いに個別に識別可能である(separately identifiable)という解釈を導いている。“integrally”はあくまで修飾語であり、“attached”の意味を消し去らないと判断。

PTAB によるクレーム解釈は、「特許明細書に照らしてその最も広い合理的な解釈に基づいて解釈する」という基準を意識した解釈であるように思われる。『一体的に装設され(integrally attached)』という用語が審査過程でクレームにのみ追加され、明細書に記載されていなかったことから、明細書中の直接の記載に基づく解釈は行われていないが、審査経過において Cuozzo(特許権者)が補正の根拠として示した箇所の内容は考慮して、『一体的に装設され(integrally attached)』という用語の意義を解釈している。

専門家証言もあったが、PTAB は、この専門家証言の中で“attached”という用語の通常の用法を引用して上記のように解釈している。また、PTAB は、地方裁判所の解釈との整合にも配慮している。

以上