

IPRにおける最も広い合理的解釈

～非自明性判断時の文言解釈～ 米国特許判例紹介(125)

2016年4月13日

執筆者 弁理士 河野 英仁

PPC BROADBAND, INC.,

Appellant,

v.

CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS RF, LLC,

Appellee

1. 概要

IPR（当事者系レビュー）においてクレームの解釈を行う場合は、特許権侵害訴訟時に用いられる Phillips 基準¹ではなく、最も広い合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)基準が適用される²。

BRI 基準の場合、クレームの文言は広く解釈されることが多く、意図していない先行技術を含んでしまい、結果として新規性、非自明性が否定されることが多い。

本事件では「reside around」の文言について審判部は広く解釈し、自明であると判断したが、CAFCは審判部が BRI を誤って適用したと判断した。

2. 背景

(1)特許の内容

PPC BROADBAND(原告)は電氣的継続部材を有する同軸ケーブルと称する米国特許第 8,323,060 号(以下、060 特許という)を所有している。

同軸ケーブルは、内部導電体、及び、外部導電体を有している。いずれかの導体上で不十分な接続は、ノイズ発生の原因となる。060 特許は、コネクタボディ 50、ポスト 40、ナット 30、及び、電気接地継続がポスト 40 及びナット 30 に及ぶようポスト 40 と

¹ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2005)

² *In re Cuozzo Speed Techs., LLC*, 793 F.3d 1268, 1279 (Fed. Cir. 2015), *cert. granted*, 84U.S.L.W. 3218 (U.S. Jan. 15, 2016) (No. 15-446)

ナット 30 に接触する継続部材 70 を有する同軸コネクタを開示している。

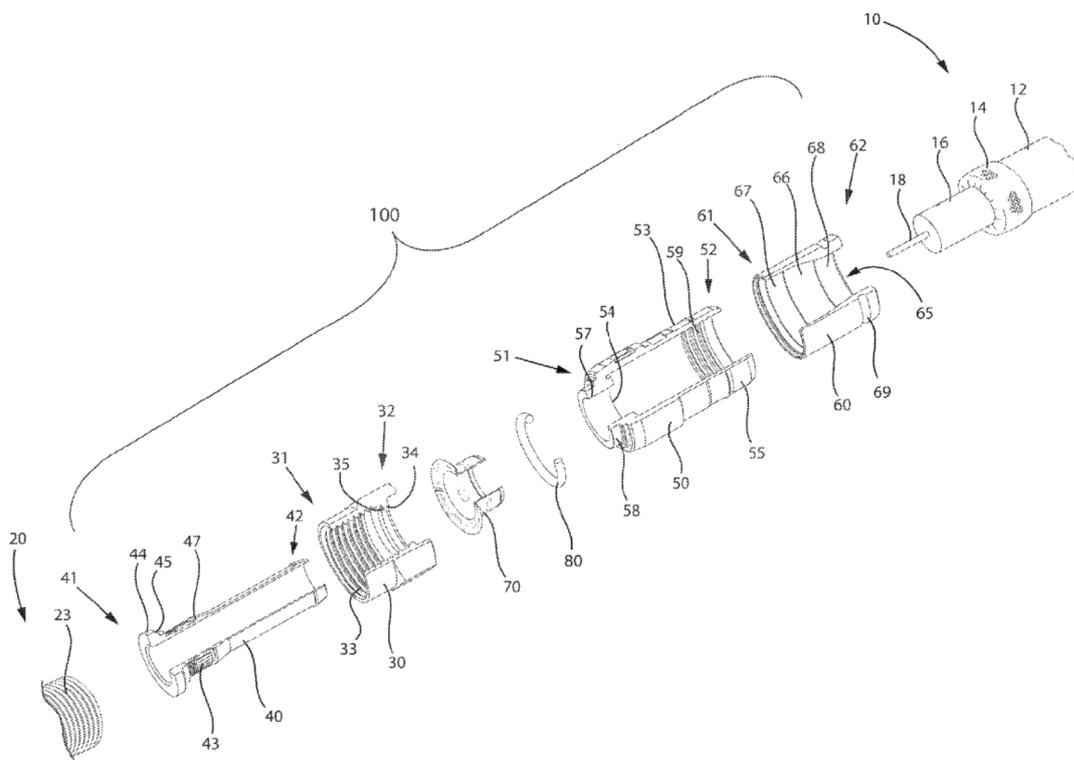
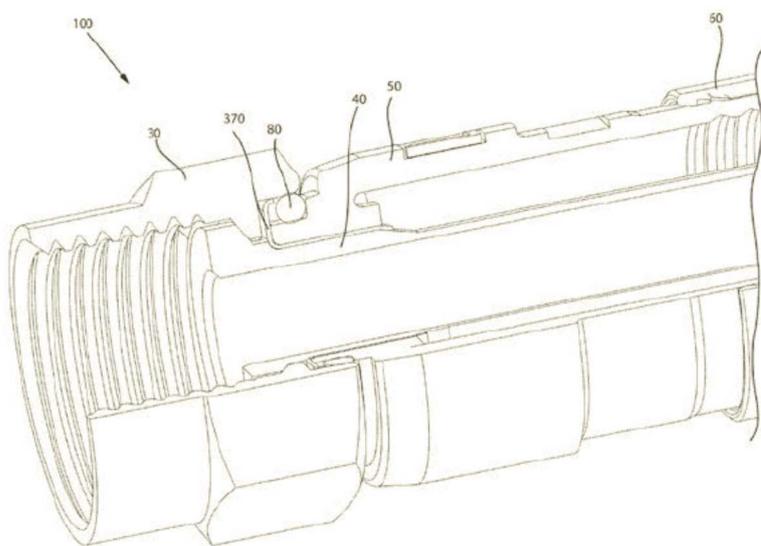


FIG. 1

060 特許は、20 以上の継続部材 70 の実施例を開示している。これらの実施例において継続部材 70 は、ボディ 50 に隣接、または、ボディ 50 下部に伸びている。



060 特許の図 13 本実施例では、継続部材 370 がボディ 50 の下部に伸びている。

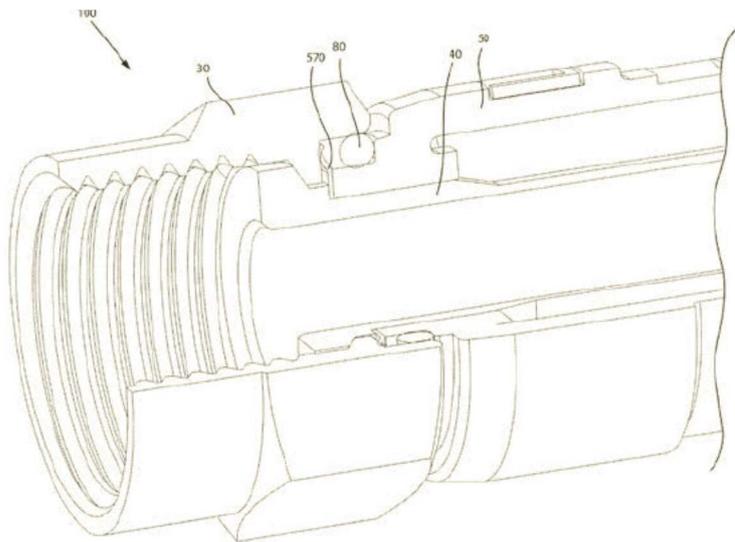


図 17 本実施形態では、継続部材 570 は、ボディ 50 の面に隣接する。

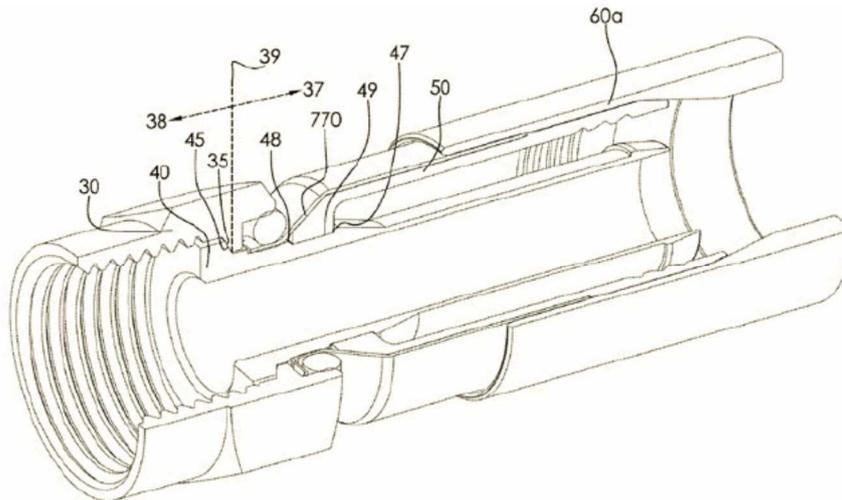


図 24 本実施形態では、継続部材 770 は、ボディ 50 の周りにスリーブ形状で取り付けられる。

これらの実施例において、継続部材は、ポスト及びナットをボディ 50 に触れることなく接続する。

(2)争点となったクレーム

争点となったクレーム 10³は以下のとおりである。なお符号は筆者において付した。

³ 10. . . . a continuity member having a nut contact portion positioned to electrically contact the nut and positioned to reside around an external portion of the connector body when the connector is assembled, wherein the continuity member helps facilitate electrical grounding continuity through the body and the nut and helps extend electromagnetic shielding from the coaxial cable through the connector to help prevent

10. 誘電体 16 に囲まれた中央導体 18 を有する同軸ケーブル 10 終端を接続する同軸ケーブルコネクタ 100 において、前記誘電体 16 は保護外部ジャケット 12 により覆われる導電性接地シールド 14 により囲まれており、

...

前記コネクタ 100 が取り付けられた場合に、電氣的に前記ナット 30 に接触し、かつ、前記コネクタボディ 50 の外部に存在(reside around)するよう配置されるナット接触部材 74 を有する継続部材 70 とを備え、該継続部材 70 は、前記ボディ 50 及びナット 30 を通じて電氣的接地継続を容易にし、前記コネクタ 100 への RF 侵入を防止すべく、前記コネクタ 100 を通じた前記同軸ケーブル 10 からの電磁シールドを拡張するよう補助する。

(3) 審判部の判断

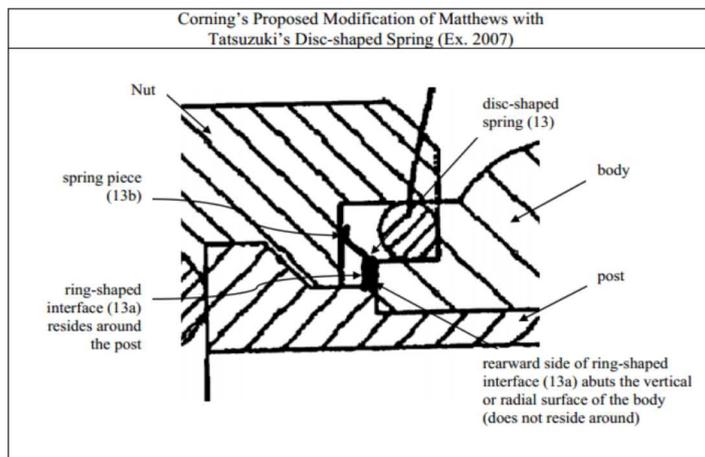
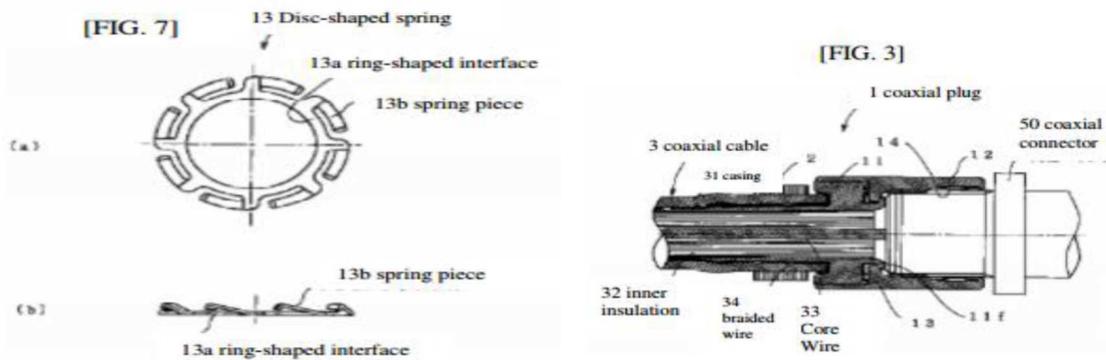
CORNING (被告) は、060 特許のクレーム 10-25 に対し IPR を請求した。その理由は 2006/0110977 (“Matthews”) 及び JP 2002-015823 (“Tatsuzuki”) の組み合わせにより自明であるというものである。2013 年 11 月 26 日審判部(PTAB)は手続きを開始した。

IPR 手続きにおいて、審判部は一般的辞書に依拠し、文言「reside around」を「in the immediate vicinity of; near(そのすぐ近くに、近くに)」を意味するものと解釈した。

PTAB は、Matthews 及び Tatsuzuki の組み合わせは、コネクタボディ外部のすぐ近くに、または、近くに(in the immediate vicinity of, or near,)位置する継続部材を教示していると結論付けた。PTAB は全ての構成要件が開示されているため自明と判断した。

すなわち、Matthews は継続部材を開示していないが、Tatsuzuki にはディスク型バネ 13 が開示されており、当該ディスク型バネ 13 が、コネクタボディの外部に存在する (reside around) と判断した。

RF ingress into the connector.



原告は審判部の判断を不服として CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：around の文言をどのように解釈するか

4. CAFC の判断

結論：明細書の記載に鑑みれば around は「取り囲むまたは囲まれる encircle or surround」の意味である

原告は、クレーム及び明細書に基づき「reside around」の BRI 解釈は、「取り囲むまたは囲まれる encircle or surround」であると主張した。原告は、継続部材は、コネクタボディの外部に存在 resides around するものであり、完全に連続するものではないと主張した。

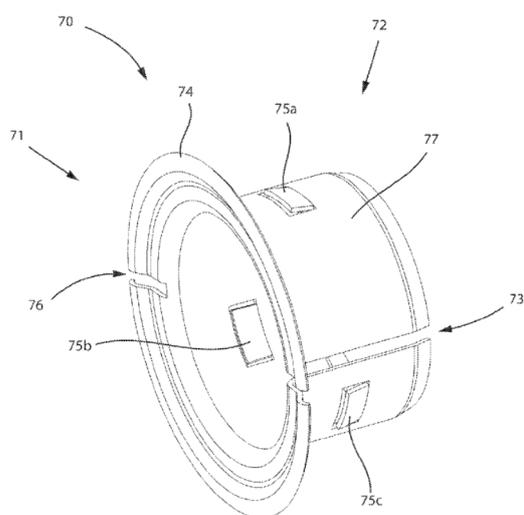
CAFC は、原告の解釈に同意した。IPR においては、クレームに明細書に沿う最も広い合理的解釈を与える。ここで、審判部は、辞書を参照し、単にそこでの最も広い定義を選択して解釈した。審判部は、辞書に含まれる多くの定義の中から、「すぐ近くに、

近く」が最も広いと判断した。

しかしながら、CAFCは、そのようなアプローチは最も広い定義をもたらすかもしれないが、必ずしも明細書に基づき最も広い合理的定義をもたらすものではないと述べた。

CAFCは、以下の通り判断した。クレーム 10 及び 060 特許の全てのクレームは、同軸ケーブルコネクタをクレームしている。

これらのコネクタ部品、例えばナット、ポスト、ボディ及び継続部材は、部分的にまたは全体として内部導電体を取り囲んでいる。



多くの部分で、これらの各部品は、内部導電体に対称な配置を有する。この技術の脈略を考慮すれば、文言「reside around」を、争点である同軸ケーブルに関してその使用の脈略を認識することなしに解釈するのは不自然である。

クレーム 10 は、コネクタが取り付けられた場合に、前記コネクタボディの外部周辺に存在 reside するよう位置する継続部材を記述している。審判部は、クレーム 10 前段の「surrounded」の使用は、060 特許の発明者が文言「reside around」を「surrounded」と同じ意味を有することを意図していないことを示唆していると結論付けた。

「異なる文言は異なる意味を有する」解釈基準があり⁴、当該基準は法律解釈及びクレーム解釈に適用されている。このように、文言「surrounded 取り囲む」がある第 1 クレーム要素に使用されており、第 2 クレーム要素に「resides around」が使用されている場合、異なる文言を、異なる範囲を有する意図があるとしてみるのが合理的である。

⁴ *Symantec Corp. v. Comput. Assoc. Int'l, Inc.*, 522 F.3d 1279, 1289 (Fed. Cir. 2008)

第1クレーム要素は前段(おいて書部分)に用いられている。この前段の目的は、クレームされた発明の一般的性質定義することであり、一般的にクレームされた発明境界の輪郭を描くにあたり要因を限定するものとして、または意図するものとして使用されていない。前段がこの一般的目的を有し、クレームを限定するものとして使用されていない場合、異なる文言に異なる意味が与えられると推測する当該解釈基準は、適用可能性が低い。

CAFC は次に 060 特許の明細書の記載を分析した。CAFC は、明細書は原告の解釈をサポートしているとし、以下のように判断した。

当事者の双方とも、文言「reside」が位置を示すということについて争っていない。逆に、当事者の争点は、文言「around」の意味にある。

「around」は、明細書に7度記載されている。これらは共に「包囲または囲むこと encircling or surrounding」に関する。

「シールド 14 は、電極 16 に巻かれている(wrapped around)金属箔、または、電極 16 の周りに(around the dielectric)連続した編組を形成する複数の導線を含む。」

「コネクタボディ 50 の部分にぴったり合うよう(fit around a portion)構成されるボディ O リング」

「ポスト 40 は電極 16 の周りに挿入されても良い。」

「継続部材 70 は、ポスト 40 の外表面に位置していても良い。」

「柔軟部 1079a-b は、電氣的継続部材 1070 の周りで陽/陰風の形状で伸びる疑似同軸上にカーブしたアーム部であっても良い。」

「ボディ封止部材 1280 は、コネクタボディ 1250 の周りにぴったりと位置しても良い。」

これに対し、文言「near」「nearest」は、明細書で12回使用されている。それぞれ、「in the vicinity of」の意味で使用されている。明細書は文言「around」を「near」または「in the vicinity of」の意味で使用していない。

被告は、文言「around」は、明細書において「around」の一つの出現において、「encircle

または **surround**」を意味するものではないと主張した。その理由は、明細書の一実施例には、「柔軟部 1079a-b は、電氣的継続部材 1070 の周り(around)で陽/陰風の形状で伸びる疑似同軸上にカーブしたアーム部であっても良い。」と記載されており、本実施例によれば、カーブしたアーム部材は、継続部材の周りに部分的にだけ、かつ、非平面形状で伸びているから、というものである。

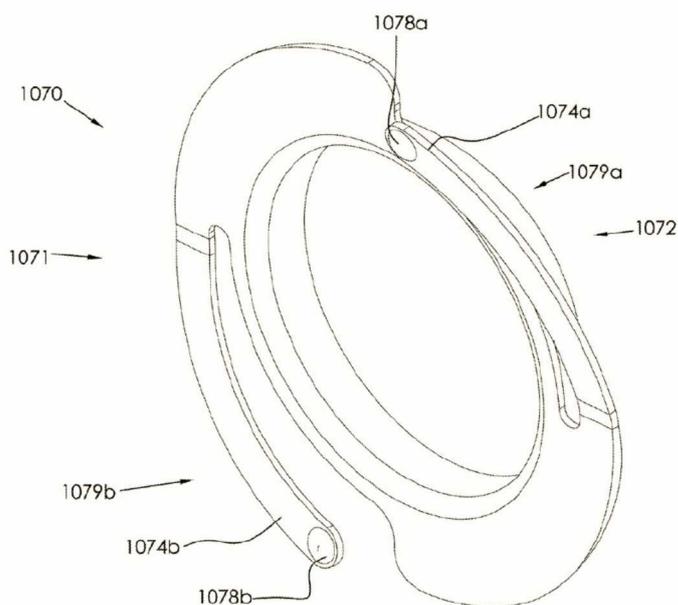


Figure 35 of '060 patent

本実施形態のアーム部材が、継続部材の周りに部分的にだけ伸びているということは正しい。しかし、これらのアーム部材が完全に伸びているのであれば、当該アーム部材は、角度はあるが、継続部材を完全に囲っている。当裁判所は、特に最も広い合理的解釈において、「**encircle or surround**」が、完全に囲むこと、または、軸に対して垂直な平面で囲むことを必要としているとは考えない。

たとえ、原告の解釈が、完全包囲またはほぼ完全な包囲を必要としたとしても、明細書は本実施例においてアームが継続部材の周りで「陽/陰風形状」で伸びているということを示唆している。

文言「陽/陰風形状」は、発明者が、アームが継続部材の周りで部分的に伸びる、と記載したかのように、文言「の周りに伸びる **extending . . . around**」を修飾している。明細書は、修飾語句「陽/陰風形状」を、さらに一実施例の文脈において、「**around**」のその意味を詳しく説明するために使用している。

CAFC はクレーム、明細書の文言及び 060 特許の技術を総合的に考慮し、審判部の「reside around」の解釈は合理的ではなく、文言「reside around」の最も広い合理的解釈は、「encircle または surround」であると結論付けた。

5. 結論

CAFC は、審判部のクレーム文言解釈に誤りがあるとし、IPR の決定を取り消す判決をなした。

6. コメント

約 7 割の事件で、IPR と共に特許民事訴訟が同時継続している。特許民事訴訟ではクレーム解釈において Phillips 基準が用いられ、IPR では BRI 基準が用いられる。このように、同一当事者にて同一の文言が異なるフォーラムで異なる解釈基準を用いて争われることとなる。

BRI 基準では、本事件で審判部がなしたようにとりわけ広く文言が解釈される傾向にある。しかしながら、BRI 基準においても明細書の記載に鑑みて最も広く解釈する必要があり、本事件の如く明細書の記載とは異なる解釈をとることはできない。現在 IPR においてどのような基準で文言解釈を行うべきかについて最高裁で議論されている。

判決 2016 年 2 月 22 日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1364.Opinion.2-18-2016.1.PDF>