

審査過程の権利放棄が当事者系レビューにまで及ぶ

Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc. (連邦巡回区控訴裁判所、2017年5月11日)において、連邦巡回区控訴裁判所は当事者系レビュー(「IPR」)中における特許権者の陳述により審査過程の権利放棄を争うことが出来ることを確認した。つまり、特許を行使する特許権者は、IPR中の自身の陳述がいかに関与するクレーム範囲や訴訟における立場に影響を及ぼすかを一層意識しなければならないということである。

審査過程の権利放棄は、特許権者が審査経過中に放棄した特定の意味を再度取得する(recapture)こととなるクレーム解釈の立場を求めることを防止するものであるが、現在はそれがIPR中にも及ぶことになる。否定の陳述は明白かつ誤解の恐れのないものでなければならない。「したがって、特許を取得するために明確にはっきりと特定の意味を否定した場合、審査過程の権利放棄の原則により、放棄した権利範囲に整合するようクレームの意味は狭められる。」審査過程の権利放棄により、一方でクレームが特許査定されるため又はIPRにおいて先行技術をうまく避けるように、そして他方で被疑侵害者に不利になるようにとは解釈されないことも確保される。IPRにおいて、審査過程の権利放棄は開始後の陳述だけでなく、開始決定前の事前回答における陳述にも適用される。

Aylusにおいて、特許権者はIPR手続中の事前回答において、発明の主要な特徴である、いかに当該発明が帯域幅の低減に功を奏するかという点について陳述した。連邦巡回区控訴裁判所は、特定のクレームが「…control point proxy logic[]のみ呼び出されることを必要とする」および「「CPP」のみ「呼び出される」という旨のAylusの陳述に審査過程の権利放棄が適用されるとの判決を下した。これら陳述は、クレーム中のCPP logicを呼び出す方法を明確にはっきりと権利放棄するものであった。

したがって、もし特許権者の訴訟における弁護士とIPRにおける弁護士が異なる場合は、両者が緊密に連携することでいかにIPR中の主張が訴訟に影響を及ぼすかを把握しておくことが、特にこの判決に照らして不可欠である。特許権者のIPRにおける弁護士がクレーム範囲を狭める主張をすることで侵害行為の立証が不可能になることのないようにすることが肝要である。

反対に、特許の有効性に異議を申し立てる被告人又は申立人は、IPR手続を利用することで、特許権者に対して訴訟の争点を絞ることができるようなクレーム解釈の具体的な見解を示すよう要求し、また非侵害の立場をより強固に示すことができる。特許権者の陳述は異議を申し立てられた特許の優先権を主張する継続特許や分割特許にも及ぶので、結果として特許権者の侵害の立場に重大な影響を及ぼす可能性がある。