

**当事者系レビュー（IPR）において**  
**不明瞭性(Indefiniteness)によりクレームは無効とされないが**  
**不明瞭性に関する論争点が問われ続ける**

2020年2月4日、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、サムスン電子アメリカ（*Samsung Electronics America, Inc.*） v. *Prisua Engineering Corp.* 訴訟事件に対する判決を下しました。米国特許法 112 条（35 § USC 112）に基づき、USPTO の特許審判部（PTAB）は、当事者系レビュー（IPR）において、不明瞭性（indefiniteness）を理由にクレームを無効とすることができないという判決となりました。311 条（b）によれば、申立人の IPR 請求は、102 条及び 103 条に基づき、それぞれ新規性欠如及び非自明性違反の主張に限定されることから、一見、この判決は確かに正しい答えであると見えました。しかしながら、311 条（b）は、任意の特定の根拠を以て、特に、不明瞭性が理由で適切なクレーム解釈（IPR において対象クレームの権利範囲の判断における一番最初の必要な段階）を行うことができない場合に、クレームを無効とするという特許審判部又は長官の権限については言及していません。この点を論ぜず、現在、付与後レビュー（Post Grant Review, PGR）が、112 条に基づく不明瞭性によるクレーム無効判断への唯一の道であることが明らかになりました。

PTAB は、以前より、IPR の手続における全ての段階で不明瞭性について対処しなければなりません。おそらく法令の文言の関係で、不明瞭性を理由にクレームを無効とすることに常に躊躇しています。例えば、サムスン電子（*Samsung Electronics Co.*） v. ファーウェイテクノロジーズ（*Huawei Technologies Co.*）<sup>1</sup> 訴訟事件において、審判部は、明細書において対象クレームに関連する適切な構造が欠けているミーンズプラスファンクションクレームに対して、**職権**により、最終決定書においてクレームの不明瞭性を指摘しました。SAS 事件以降、PTAB は、ミーンズクレームのレビューを開始しましたが、最終決定書において、PTAB は、ミーンズクレームを個別にレビューして、明細書における構造の欠如によりクレームの「意味を解釈することができず」、更に、クレームが先行技術により自明であるか否かを判断することができないという結論を下しました。クレームは無効とされませんでした。PTAB のその 112 条（b）に関するコメントは少なくとも、特許権者が今後の全ての地方裁判所での訴訟においてそれらのクレームを成功に主張する可能性に疑義を生じさせました。

IPR 手続において、PTAB は、開始段階でも不明瞭性問題に直面します。クレームが不明瞭である場合に、クレームと先行技術との違いを確認することができないことから、手続の開始を棄却することができるのです。適切なクレームの権利範囲を確認できなければ、対象主題と先行技術との違いを確認して非自明性を判断するための必要な事実に関する照会を行うことができません。*Micron Tech. Inc. v. Innovative Memory Systems, Inc.*, IPR2016-00324, Paper 11 at 8-9 (PTAB June 13, 2016) 参照（開始棄却の判決）。

直近のサムスン事件において、サムスは、訴えられた後に、Prisua 社の‘591 特許のクレーム 1~4、8、及び 11 に対して当事者系レビューを請求しました。PTAB は、クレーム 11 のみに対し、ある米国特許出願公報により自明であるかについてレビューすることに決定しました。PTAB は、「デジタル処理部」（“digital processing unit”）という用語に

<sup>1</sup> IPR [IPR2017-01471](#), Paper 25 (May 24, 2017).

対する解釈が欠けており、「できる」(“capable of”)という文言が不明確であるとしてクレーム1が不明瞭であることから、これらのクレームの権利範囲を判断することができないと述べ、クレーム1～4及び8のレビューの開始を却下しました。手続の最中に、SAS事件に対する判決(クレーム毎又は根拠毎ではなく、「オールオアナッシング」(“all or nothing”)開始が必要であるという判決)がCAFCにより下りました。それを受け、PTABは、開始の決定を、全てのクレームを含むように修正しました。サムスンはそこで、PTABはこれらのクレームが不明瞭であるという先の判断に基づき、クレーム1～4及び8を無効とするべきであると主張しました。それと反対に、Prisua社は、サムスンはクレームが明確であることを示していないため、これらのクレームは、先行技術に基づくPTABの実質的レビューに含まれるべきではないと主張しました。

最終的に、CAFCは、PTABは、当事者系レビューにおいて、112条に基づき、不明瞭性を理由にクレームを無効とするという法的権限を有しないという判決を下しました。裁判所は、IPR手続の範囲が、(SAS事件で要求されたように)申立人の請求により左右され、審判部の裁量に基づくものではないと論じました。サムスンはまた、最終決定書に関連して、318条(a)の内容は、PTABが提起し得る根拠を102条又は103条に基づくもののみ限定していない、広いものであると反論しましたが、CAFCは、318条(a)を、当事者系レビュー関連法令の残余の条項から「離縁」されるものとして解釈することを却下しました。

サムスン事件の判決により、IPRの手続において不明瞭性に関する論争点が問われ続けますが、PTABが112条に基づき、不明瞭性を理由にクレームを無効とすることができないことは明らかです。従って、PTABは、少なくとも部分的に不明瞭性を根拠に開始を棄却し続け得ますが、IPRの手続を通してその論理的帰結には到達できません。代わりに、付与後レビューが、112条に基づき、不明瞭性を理由にクレームを無効とするための唯一の道となります。