



<米国>

Cuozzo Speed Tech. 事件など： 当事者系レビューについて 知っておくべき判例

Renner Otto Boisselle & Sklar, LLP
Senior Counsel

Mark D. Saralino

Cuozzo Speed Tech. 事件では、米国最高裁判所は USPTO が当事者系レビューにおいて妥当な範囲で最も広い解釈を基準として適用することを認める判決を下した。それに照らすと、特許の無効化合戦が頻繁になるのは必定であり、実務家にとっては知的財産権の最新判決に通じていることが不可欠となる。ここでは、PTAB によって最近下された 5 つの判例のポイントを見ておきたい。

Oracle v. Click-to-Call 事件では、もし侵害行為が実害なく自発的に止められた場合は、米国特許法 315 条 b に基づく当事者系レビューの請願についての 1 年の期間制限は適用されず、当事者たちを侵害行為がなかった場合と同じ法的状態に置くとされた。しかし部分的にでも、告訴の解消に実害を伴った場合、この 1 年の期間制限が適用されることが、Electronics v. Mondis で示されている。

Lumentum v. Capella 事件においては、米国特許法第 312 条 a の条件（当事者系レビューの請願は全ての利害関係者を同定しなければならない）は、司法権そのものとは無関係とされている。すなわち、それに従わなかったことにより、PTAB の管轄を外れることはなく、その過失についての訂正の許可は妨げられない。

Garmin v. Cuozzo 事件は、「公正のための必要性」の下で許容される発見について、5 つの要素を挙げている。有用なものの発見の可能性や単なる主張以上のものであること、係争中でありその基礎が不要であること、他の手段で同等の情報が提供できること、容易に理解できる指示であること、そして応答に過度に負担

がかからない請求であること、の5つである。

Masterimage 3D v. Reald 事件では、権利者はクレームを修正する出願をする際、Idle Free 事件に従うよう求められた。すなわち、権利者は記録があるかまたは自分の知っている先行技術に対してどこに特許性があるか示す義務を負うとされた。記録のある先行技術とは、これまでの特許訴訟で重要な技術と、特許を含む知的財産権その他の USPTO での手続きにおいて重要な技術のことである。権利者の知っている先行技術とは、誠実の義務に基づき権利者が知的財産権につき記録をとっている重要な先行技術、ということ以上のものではない。

知的財産権は比較的新しい権利であり、その手続きや規則は進化の途上にある。したがって、実務家はこれら5つのような知的財産権に関わる展開に注意を払う必要がある。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Cuozzo Speed Tech. and More : Understanding Inter Partes Reviews – Are You Ready?

Renner Otto Boisselle & Sklar, LLP
Senior Counsel

Mark D. Saralino

In light of *Cuozzo Speed Tech.* in which the U.S. Supreme Court upheld the USPTO's authority to issue regulation applying the broadest reasonable interpretation standard in inter partes reviews (IPRs), the popularity of IPRs as a forum to invalidate patents will only increase, rendering it essential for practitioners to keep abreast of decisions concerning IPRs. This article provides highlights of five decisions recently declared precedential by the Patent Trial and Appeals Board (PTAB).

Oracle v. Click-to-Call holds inapplicable the 35 U.S.C. 315(b) one-year limit for filing petitions if an infringement action was voluntarily dismissed without prejudice, placing the parties in the same legal positions as if the action had never been brought. The one-year limit applies, however, where the complaint was dismissed with prejudice, albeit partially, as in *LG Electronics v. Mondis*.

Lumentum v. Capella provides the 35 U.S.C. § 312(a) requirements (e.g., the petition must identify all real parties in interest) are non-jurisdictional ; non-compliance thereof neither deprives the PTAB of jurisdiction nor precludes it from allowing such lapse to be rectified.

Garmin v. Cuozzo enumerates the following five factors regarding permissible discovery under the “necessary in the interest of justice” standard : more than a possibility and mere allegation of finding something useful, litigation positions and underlying basis unnecessary, ability to generate equivalent information by other means,

easily understandable instructions, and requests not overly burdensome to answer.

Masterimage 3D v. Reald requires patent owners to follow Idle Free in filing motions to amend claims, leaving on patent owners the burden to show patentable distinction over prior art of record or known to them. The prior art of record refers to any material art in the patent's prosecution history, and any material art of record in the IPR and any other proceeding before the USPTO involving the patent. The prior art known to the patent owner is no more than the material prior art that patent owner makes of record in the IPR under duty of candor and good faith.

IPRs are relatively new and the procedures/regulations thereof will continue to evolve. Therefore, it behooves practitioners to pay attention to any development involving the IPRs such as the five decisions discussed above.