

Inter Partes Review

America Invents Actにより、新しいinter partes review（当事者系再審査）が2012年9月16日から有効となっています。2011年9月16日から2012年9月16日の間には暫定的なinter partes reexaminationがありました。

改正前には、再審査請求を受理するか否かが、引用された従来技術が「substantial new question of patentability」をもたらすか否かに基づいて判断されていました。改正後のinter partes reexaminationでは、再審査請求が「a reasonable likelihood that the requester will prevail with respect to at least one of the claims challenged」を十分に証明していれば再審査請求が受け入れられることになりました（RLP基準）。この基準は現在のinter partes reviewに引き継がれていますが、その他に、今のinter partes reviewは様々に異なる点があり、2012年9月16日までの1年間に急いでなされたinter partes reexamination請求が多かったそうです。

現在のinter partes reviewになって大きく変わったものとして、請求費用があります。3倍以上にあがりました。たとえば、最初の20クレームを再審査してもらうためには\$27,200（約250万円）かかります。その費用の高さに驚かされますが、その代わり速く処理されるようです。Inter partes reexaminationでは審決までの期限がなかったのですが、inter partes reviewでは12カ月以内に判断されます。

上記RLP基準は、改正前の基準である「substantial new question of patentability」との違いが明確ではありません。法改正時の

Trials@uspto.gov 571-272-7822	Paper 15 Date: January 9, 2013
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE	
BEFORE THE PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD	
GARMIN INTERNATIONAL, INC. ET AL. Petitioner	
v.	
Patent of CUOZZO SPEED TECHNOLOGIES LLC Patent Owner	
Case IPR2012-00001 (JL) Patent 6,778,074	
Before MICHAEL P. TIERNEY, <i>Lead Administrative Patent Judge</i> , JAMESON LEE and JOSIAH COCKS, <i>Administrative Patent Judges</i> .	
LEE, <i>Administrative Patent Judge</i> .	
DECISION TO INITIATE TRIAL FOR INTER PARTES REVIEW	
BACKGROUND	
Petitioner Garmin International Inc. et al. requests inter partes review of claims 1-20 of US Patent 6,778,074 ('074 Patent) pursuant to 35 U.S.C. §§ 311 et seq. The Patent Owner, Cuozzo Speed Technologies LLC, has waived its right to	

コメントによりますと、別の再審査プロセスである post grant review の「more likely than not」基準（すなわち、確率50%基準）より、inter partes reviewの方が緩いそうです。いずれにせよ、基準が明確でなくケース・バイ・ケースで決められることになるのですが、それは仕方ないと思われま

先月、米国特許庁審判部が興味深いinter partes review請求を受理しました。ニュージャージー州裁判所で行われている特許侵害訴訟に関連するもので、防衛のため被告が、原告特許の請求項が無効であると主張してinter partes reviewを請求したのです。

訴訟では、請求項の表現「a speedometer integrally attached to said colored display」が論点になっています。Inter partes review請求では、被告は「integrally attached」の意味として、訴訟で原告が主張した解釈を使

(12) **United States Patent**
Cuozzo

(10) Patent No.: **US 6,778,074 B1**
(45) Date of Patent: **Aug. 17, 2004**

(54) **SPEED LIMIT INDICATOR AND METHOD FOR DISPLAYING SPEED AND THE RELEVANT SPEED LIMIT**

(76) Inventor: **Giuseppe A. Cuozzo**, 17 Maple St., Bloomfield, NJ (US) 07003

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 114 days.

(21) Appl. No.: **10/100,378**

(22) Filed: **Mar. 18, 2002**

(51) Int. Cl. **B60Q 1/00**

(52) U.S. Cl. **340/441; 340/905; 340/988**

(58) Field of Search **340/441, 905, 340/438, 901, 988; 701/117, 119, 202**

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,315,295 A * 2/1982 Zocholl 361/96
D270,339 S * 8/1983 Bolein D10/125
4,935,850 A * 6/1990 Smith, Jr. 362/27

5,485,161 A * 1/1996 Vaughn 342/357.13
5,680,306 A * 10/1997 Shin et al. 180/167
5,819,158 A * 10/1998 Perce 701/117
D411,122 S * 6/1999 Velazquez D10/98
5,995,895 A * 11/1999 Watt et al. 701/50
6,134,499 A * 10/2000 Goode et al. 701/93
6,161,072 A * 12/2000 Clapper 701/93
6,265,589 B1 * 7/2001 Taylor 340/904
6,215,596 B2 * 2/2003 Awada 340/905

* cited by examiner

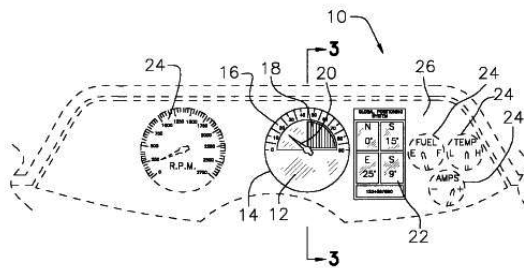
Primary Examiner—Nica Tong

(57)

ABSTRACT

Speed limit indicators and methods for determining speed, the relevant speed limit, and displaying same make it easy for the driver of a vehicle to compare his current speed with the legal limit for the location in which he is traveling. This eliminates the need for the driver to take his eyes off the road to look for speed limit signs, thereby reducing the chance of an accident, and resolves any confusion that might exist as to what the current legal limit is. An audible warning of excessive speed reduces the amount of time the driver needs to spend examining the speedometer.

20 Claims, 3 Drawing Sheets



うべきだとしました。ところが、請求受理に際し審判部は、侵害訴訟で議論された解釈ではなく、特許明細書の記載に基づいた解釈だけが関係のある解釈であると判断しました。

すなわち審判部は、特許明細書をベースにして、「a speedometer *integrally attached* to said colored display」を「物理的に繋がっている二つの別な部材」を意味するものと狭く解釈したのです。被告が採用した先行技術文献には、速度計とカラー表示とを備え持つ1つの一体物が開示されています。これは、「a speedometer *integrally attached* to said colored display」には相当しないと審判部は明示しました。

この判断は、*inter partes* review 請求の受理の際のものにすぎず、本件の実体審理はこれからです。が、上記判断に鑑みると、被告が *inter partes* review で負ける気配が感じられます。

これはニュージャージー州裁判所で行われ

1. A speed limit indicator comprising:

a colored display to delineate which speed readings are in violation of the speed limit at a vehicle's current location;

a speedometer integrally attached to said colored display; and

a display controller connected to said colored display, wherein said display controller adjusts said colored display independently of said speedometer to continuously update the delineation of which speed readings are in violation of the speed limit at a vehicle's present location.

ている侵害訴訟にどんな影響をもたらすのでしょうか？

この判断が維持されて、被告が *inter partes* review で負けたとしても、これは被告にとって嬉しい結果になるのかもしれませんが。被告の製品は速度計とカラー表示とを備え持つ1つの一体物であれば、侵害裁判の方では非侵害を勝ち取れるようなのです。

Inter partes review での判断は判事を拘束しませんが、影響を与える可能性は高いです。それを期待する被告が、最初から負けることを承知で、侵害訴訟で原告が主張している広い解釈を使うべきだと *inter partes* review で主張したのであれば、それは大変に巧妙な戦略だったといえるでしょう。

筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学 (DC) で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町 (現在三豊市) の国際交流協会にて一年勤務。うどんが大好物となる。帰国後、ジョージ・メーソン大学ロースクール卒。2008年8月から Global IP Counselors, LLP に弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ蜚が身を焦がす」。