

## 下級審のクレーム解釈に上級審が敬意を払うことの要否を問う CAFC 大法廷決判

2014年03月17日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
**WORLD PATENT & TRADEMARK**

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

### 1. はじめに

USPTO は、“broadest reasonable interpretation” (BRI) standard に基づいて、クレーム発明の解釈をします。また、AIA 下の inter partes review (IPR) や post-grant review (PGR) も、BRI standard に基づいてクレーム発明が解釈されます。これに対し、裁判所は、“clear and convincing” standard に基づいて、クレーム発明を解釈しているため、USPTO よりも狭く解釈する傾向にあります。このように、USPTO と裁判所とでクレーム解釈の基準が異なるので、仮に特許権者が PTAB および連邦地方裁判所への双方に不服を申し立てた場合、同一クレームに対する解釈がそれぞれ異なることがあります。

一方、裁判所において、上級審が下級審のクレーム解釈に敬意を払うことなく、最初から審理をやり直した場合に、下級審と上級審とでクレーム解釈が異なることもあります。CAFC は、Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc. において、クレーム解釈は純粋に法的事項であり、de novo standard で審理されるべき旨、判示しました。<sup>\*1</sup> その後、CAFC は、Phillips v. AWH Corp.<sup>\*2</sup>において、再度、大法廷審理を行いました。クレーム解釈が “de novo” standard に基づいて行われるべきか否かについては審理されませんでした。その後も、クレーム解釈に関し “de novo” standard で審理されるべきか否かについて、Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc. 事件や Flo Healthcare v. Kappos 事件において審理されてきました。

その後、Lighting Ballast v. Philips Electronics<sup>\*3</sup>において、CAFC は、クレーム解釈が法的事項であり、裁判官の専権事項であるので、上級裁判所は下級審裁判所のクレーム解釈に敬意を払う必要はない旨、判示しました。

Lighting Ballast に関し、特許権者が再審理を請求し、これに対し、CAFC は、クレーム解釈が “de novo” standard に基づいて行われるべきか否かについて大法廷審理を行うことを決定しました。このたび、CAFC は、2014 年 2 月 21 日に、上記の Cybor 事件の判決を支持するか否かについて大法廷判決を下しました。

### 【全 4 頁】

<sup>\*1</sup> 138 F.3d 1448, 46USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

<sup>\*2</sup> 376 F.3d 1382, 71 USPQ2d 1765 (Fed. Cir. 2004) (en banc order)

<sup>\*3</sup> Lighting Ballast Control LLC v. Philips Elecs. N. Am. Corp., 2013 U.S. App. LEXIS 6, 9, 2013 WL 11874 (Fed. Cir. Jan. 2, 2013); vacated on March 15, 2013.

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、  
下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。  
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.