

## USPTO と裁判所のクレーム解釈基準の相違と上級審における再審理の基準

2014年11月25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。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、“**actual meaning to a person having ordinary skill in the art**” に基づいてクレーム発明の解釈をします。それゆえ狭く解釈する傾向にあります。

なお、証拠の採用については、裁判所では“**clear and convincing evidence**” (明確且つ説得力のある証拠) であることが求められるのに対し、USPTO では“**preponderance of evidence**” (証拠の優越性) であることがもとめられます。“clear and convincing evidence”の方が、“preponderance of evidence”よりも高い基準です。

連邦地方裁判所は、上記のように USPTO や PTAB とは異なる基準に基づいてクレーム解釈を行います。CAFC は、下級審 (連邦地方裁判所または PTAB) によるクレーム解釈に対して、どのように審理するのでしょうか。これまで、CAFC は、2つの矛盾した基準に基づいて再審理していました。一つは、再審理の際に下級審には敬意を払わないという基準 (“**de novo standard**”) であり、他の一つは、再審理の際に下級審に敬意を払う (“**deferential standard**”) という基準です。

PGR や IPR 等の post-grant procedures の利用数の増加が見込まれる状況に鑑み、PTAB、連邦地方裁判所、CAFC 間で首尾一貫したクレーム解釈が行われることを求める声もあります。

このような状況下に鑑み、CAFC は下級審によるクレーム解釈に対してどのように審理すべきかについて、判例を交えて以下に説明します。

**【全6頁】**

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.