

米国関連資料
特許付与後の手続におけるクレーム解釈の基準の変更を
USPTO が提案する

2018年06月11日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

USPTO は、“**Broadest Reasonable Interpretation (BRI)**” standard に基づいて、クレームの解釈をします。AIA 下の Inter Partes Review (IPR) や Post-Grant Review (PGR) も、**BRI standard** に基づいて特許クレームが解釈されます。これに対し、連邦裁判所は、“**Phillips standard**” (“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 等の特許付与後の利用件数が増加していることに鑑み、PTAB、連邦地方裁判所、CAFC 間でハーモナイズ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。このような状況下で、2018年5月9日に、USPTO は、特許付与後の手続におけるクレームと、連邦裁判所における特許クレームの解釈とを同じ基準に基づいて解釈することを提案しました。この度のUSPTO の改正案について、以下に詳しく説明します。

【全 5 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、
下記の担当者まで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

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

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料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.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。