

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に関し
USPTO が Final Rule を官報にて公示**

2018年10月29日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

USPTO は、**BRI** 基準 ("**Broadest Reasonable Interpretation (BRI)**" standard) に基づいて、クレームの解釈をしています。AIA 下の **IPR** (Inter Partes Review) や **PGR** (Post-Grant Review) も、**BRI standard** に基づいて特許クレームが解釈されています。これに対し、連邦地方裁判所は、**Phillips 基準** ("**Phillips standard**" ("actual meaning to a person having ordinary skill in the art")) に基づいて、特許クレーム発明の解釈をしており、それゆえ、クレーム発明を USPTO よりも狭く解釈する傾向にあります。

また、証拠の採用については、連邦地方裁判所は、"**clear and convincing evidence**" (明確且つ説得力のある証拠) であることを求めるのに対し、USPTO は、"**preponderance of evidence**" (証拠の優越性) であることを求めます。このように、挙証基準に関し、連邦地方裁判所の方が、USPTO よりも高い挙証基準を設定しています。

連邦地方裁判所は、これまで、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っていますが、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審理していました。一つは、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、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 等の特許付与後のレビュー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特許クレームの解釈が行われることを求める声がありました。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旨の改正案を

作成し、公表しました。そして、この度、2018年10月11日に、上記改正案に対する **Final Rule** が官報にて公示されました。**Final Rule の発効日は、2018年11月13日**です。

上記の **Final Rule** に関し、理解しておくべき重要事項について以下に説明します。

【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。