

米国関連資料

USPTO/PTAB による **BRI standard** に基づくクレームの文言解釈に関し
CAFC が興味深い判決を下す

2018年06月25日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

USPTO は、**BRI** ("Broadest Reasonable Interpretation") standard に基づいて、クレーム発明の解釈をします。AIA 下の **IPR** (*Inter Partes Review*) や **PGR** (*Post Grant Review*) 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、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) であることが求められます。"**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、どのように審理しているのでしょうか。これまで、CAFC は、次の2つの矛盾した基準に基づいて再審理していました。すなわち、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) と、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** 等の特許付与後手続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があります。このような状況下で、CAFC は、USPTO/PTAB による **BRI** standard に基づくクレームの文言解釈に関し興味深い判決を下しました。このことについて、以下に詳しく説明します。

【全6頁】

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、
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.

【弊所のウェブサイト・facebook】

弊所のウェブサイト・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。

< 弊所総合ウェブサイト > : <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>
< 弊所法務部 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。