

米国特許レビュー手続におけるクレーム解釈基準に関する規則改正
～最も広い合理的解釈から Phillips 基準へ～

2018年10月17日

河野特許事務所
所長弁理士 河野英仁

1.概要

USPTO は、2018年10月11日、IPR、PGR 及び CBM 手続におけるクレーム解釈を従来の最も広い合理的解釈（Broadest Reasonable Interpretation）から、民事訴訟手続で確立されている Phillips 基準に変更する改正規則を公表した。

本規則改正は2018年11月13日に施行され、同日以降に申請される IPR,PGR 及び CBM 手続において適用される。

レビュー手続における新規性及び非自明性判断においてはクレーム解釈が問題となるところ、その解釈基準が大きく変更されることから実務上の影響は大きい。以下に改正概要と注意点を解説する。

2.規則改正

IPR、PGR 及び CBM のクレーム解釈基準に関し、以下の通り改正された。

§ 42.100 手続;継続

(b) IPR 手続において、特許のクレーム、または、規則 42.121 に基づく補正申立てで提案されたクレームは、35 U.S.C.282(b)の下での民事訴訟においてクレームを解釈するために使用されるものと同じクレーム解釈基準を用いて解釈されるものとする。これには、当業者に理解されるようなクレームの通常および慣習的な意味、及び、特許に関する審査経過に従って、クレームを解釈することを含む。IPR 手続において適時に記録されている民事訴訟または ITC(International Trade Commission)手続におけるクレーム文言に関する先のクレーム解釈は、考慮される。

§ 42.200 手続;継続

(b) PGR 手続において、特許のクレーム、または、規則 42.221 に基づく補正申立てで提案されたクレームは、35 U.S.C.282(b)の下での民事訴訟においてクレームを解釈するために使用されるものと同じクレーム解釈基準を用いて解釈されるものとする。これには、当業者に理解されるようなクレームの通常および慣習的な意味、及び、特許に関する審査経過に従って、クレームを解釈することを含む。PGR 手続において適時に記録されている民事訴訟または ITC 手続におけるクレーム文言に関する先のクレーム解釈は、考慮される。

§ 42.300 手続き;継続

(b) CBM 手続きにおいて、特許のクレーム、または、規則 42.221 に基づく補正申立てで提案されたクレームは、35 U.S.C.282(b)の下での民事訴訟においてクレームを解釈するために使用されるものと同じクレーム解釈基準を用いて解釈されるものとする。これには、当業者に理解されるようなクレームの通常および慣習的な意味、及び、特許に関する審査経過に従って、クレームを解釈することを含む。CBM 手続きにおいて適時に記録されている民事訴訟または ITC 手続きにおけるクレーム文言に関する先のクレーム解釈は、考慮される。

PTAB (Patent Trial and Appeal Board 審判部) におけるレビュー手続きにおいては、長らく USPTO の審査で用いられている最も広い合理的解釈基準が採用されていた。これはクレームの文言を明細書の記載に照らしてできるだけ広く解釈するというものである。そのため最も広い合理的解釈基準ではクレームの文言が広く解釈され、新規性または非自明性違反に陥りやすい傾向にあった。

一方、民事訴訟においては権利範囲解釈及び無効論に関するクレーム解釈基準は Phillips 大法廷判決¹で判示された基準により判断される。つまり Phillips 基準では、クレームの文言を明細書、図面及び審査経過といった内的証拠を第1に用いて解釈し、次いで辞書及び専門書等の外的証拠を補充的に利用して解釈するものである。したがって、Phillips 基準では権利範囲が狭く解釈されることが多い。

そのため、レビュー手続きにおけるクレーム解釈と、同時に継続している民事訴訟におけるクレーム解釈とが一致しないという問題があった。そこで今回の規則改正により、レビュー手続きにおけるクレーム解釈を後者の Phillips 基準に統一することとしたものである。

その他、民事訴訟及び ITC(International Trade Commission)において既になされたクレーム解釈は後のレビュー手続きにも採用される旨追加規定された。

3. 施行日と注意点

本規則改正は 2018 年 11 月 13 日に施行される。11 月 13 日以降に申請されたレビュー手続きに対してだけ Phillips 基準が適用され、それ以前に申請されたレビュー手続きに対しては依然として最も広い合理的解釈基準が適用される。

レビュー手続きを申請する側にとっては、クレーム範囲が広く解釈され新規性及び非

¹ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

自明性違反の可能性が高まる改正前の基準が有利である。レビュー申請ができる段階にあるのであれば、改正前の 11 月 13 日よりも前に申請したほうが有利となる。

また本規則改正は、IPR(inter partes review)、PGR (post-grant review) 及び CBM (covered business method patents) 手続きに限られており、USPTO における審査、審判及び査定系再審査については従来どおり最も広い合理的解釈基準が採用される。

USPTO 官報

<https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/11/2018-22006/changes-to-the-claim-construction-standard-for-interpreting-claims-in-trial-proceedings-before-the>

以上