

USPTO、AIA 特許レビュー手続のクレーム解釈基準に関する規則改訂案を公表

2018年5月20日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

USPTOは、5月9日付官報 (Federal Register) で、AIA 特許レビュー手続 (Inter Partes Review (IPR), Post-Grant Review (PGR), transitional program for Covered Business Model (CBM)) におけるクレーム解釈基準に関する規則改訂案を公表¹し、これに対する意見を7月9日まで募集するとした。

現在 USPTO は、AIA 特許レビュー手続において審理対象となるクレームを解釈する際、明細書に照らして最も広い合理的解釈 (Broadest Reasonable Interpretation (BRI)) という基準²を用いてクレーム文言の解釈を行っている。

今回の規則改訂案は、AIA 特許レビュー手続におけるクレーム解釈基準を、現行の BRI 基準から、連邦地方裁判所や国際貿易委員会 (ITC) での手続においてクレーム解釈を行う際に用いられている Phillips 基準³、すなわち「当業者が理解するクレームの通常かつ慣用的な意味、及び審査経過」に基づいてクレームを解釈する基準に変更するというもの。

また、規則改定案には、民事訴訟又は ITC での手続において事前にクレーム解釈が行われている場合には、AIA 特許レビュー手続において当該解釈を考慮するという規則を追加する提案も含まれている。

本規則改訂案が発効すると、PTAB に係属中のすべての特許レビュー事案に新たなクレーム解釈基準が適用されることになる予定とのこと。

この規則改訂によって、AIA 特許レビュー手続において特許有効性を判断する際に用いることができる先行技術が現在よりも絞り込まれることとなるため、同手続において特許が無効とされにくくなると考えられる。

(以上)

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/09/2018-09821/changes-to-the-claim-construction-standard-for-interpreting-claims-in-trial-proceedings-before-the>

² 37 CFR 42.100(b), 42.200(b), 42.300(b)

³ Phillips v. AWH Corp 事件 CAFC 大法廷判決で示された基準 (Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc))